



Industry
Canada

Industrie
Canada

Government
Publications

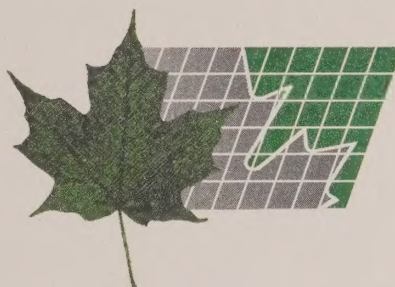
LE MANUEL D'EXAMEN DES MARQUES DE COMMERCE

3 1761 11765288 3



OPIC

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE DU CANADA



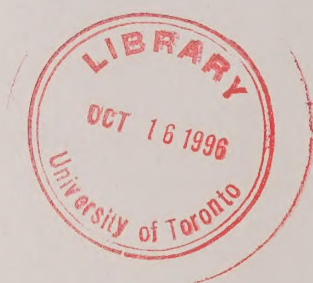
CIPO

CANADIAN INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

TRADE-MARKS EXAMINATION MANUAL

TABLE DES MATIÈRES INDEX PAR SUJET

CONTENTS TOPIC INDEX



**LE MANUEL
D'EXAMEN DES
MARQUES DE COMMERCE**

**TRADE-MARKS
EXAMINATION
MANUAL**

TABLE DES MATIÈRES

I INTRODUCTION	1
Information Générale	1
II EXAMEN DE LA FORMULE DE DEMANDE	3
II.1 Examen préliminaire	3
II.2 Demande d'examen accéléré.....	3
II.3 Exigences formelles - Article 30	4
II.3.1 Forme des demandes - Règle 13.....	4
II.4 Genre de demande - Article 16, alinéas 41(1) <i>c</i>) et 30 <i>b</i>) à <i>f</i>).....	4
II.5 Renseignements nécessaires dans toute demande	6
II.5.1 Identification et description de la marque — Alinéa 30 <i>h</i>), règle 24, paragraphe 2, formules	6
II.5.2 Identité du requérant - Paragraphe 1, formules	8
II.5.2.1 Dispositions générales	8
II.5.2.2 Particuliers.....	9
II.5.2.3 Sociétés de personnes	9
II.5.2.4 Associations.....	10
II.5.2.5 Entreprises en coparticipation	10
II.5.2.6 Sociétés.....	11
II.5.2.7 Utilisation d'une dénomination sociale française ou anglaise	12
II.5.2.8 Personnes morales	13
II.5.2.9 Personnes morales étrangères.....	13
II.5.2.10 Erreur dans l'identification du requérant	14
II.5.3 Adresse du requérant - Alinéa 30 <i>g</i>)	16
II.5.4 Signature du requérant.....	17
II.5.5 Description des marchandises et services spécifiques — Termes ordinaires du commerce — Alinéa 30 <i>a</i>)	18
II.5.5.1 Catégories générales de marchandises et de services — Alinéas 30 <i>b</i>) et <i>c</i>).....	19
II.5.6 Date de premier emploi ou date à laquelle la marque de commerce a été révélée — Alinéas 30 <i>b</i>) ou <i>c</i>)	21
II.5.6.1 Emploi d'une marque de commerce	21
II.5.7 Déclaration du requérant sur son droit à l'emploi de la marque — Paragraphe 10 de la formule 1, alinéa 30 <i>i</i>)	25
II.6 Indications figurant dans certaines demandes	25



Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761117652883>

CONTENTS

I INTRODUCTION	1
General Information.....	1
II EXAMINATION OF THE APPLICATION AS TO FORM	3
II.1 Pre-examination.....	3
II.2 Request for Early Examination.....	3
II.3 Formal Requirements — Section 30	4
II.3.1 Physical Format of Applications — Rule 13.....	4
II.4 Types of Applications - Section 16, Paragraphs 41(1)(c) and 30(b) to (f)	4
II.5 Contents Common to All Applications	6
II.5.1 Identification and Description of the Mark — Paragraph 30(h), Rule 24, Paragraph 2, Forms	6
II.5.2 Identity of Applicant — Paragraph 1, Forms	8
II.5.2.1 General Provisions.....	8
II.5.2.2 Individuals	9
II.5.2.3 Partnerships	9
II.5.2.4 Associations.....	10
II.5.2.5 Joint Ventures.....	10
II.5.2.6 Corporations	11
II.5.2.7 Use of French or English Form of Corporate Name.....	12
II.5.2.8 Legal Entities.....	13
II.5.2.9 Foreign Legal Entities	13
II.5.2.10 Wrong Identification of Applicant	14
II.5.3 Address Of Applicant — Paragraph 30(g)	16
II.5.4 Signature of Applicant.....	17
II.5.5 Description of Wares or Services — Specific Wares in Ordinary Commercial Terms — Paragraph 30(a).....	18
II.5.5.1 General Classes of Wares & Services — Paragraphs 30(b) and (c).....	19
II.5.6 Naming Date of First Use or Making Known — Paragraphs 30(b) or (c).....	21
II.5.6.1 Use of a Trade-mark	21
II.5.7 Applicant's Statement of Claim of Entitlement — Paragraph 10 of Form 1 — Paragraph 30(i).....	25
II.6 Content Appearing in Some Applications.....	25

II.6.1	Prédécesseur en titre — Alinéas 30 <i>b</i>), <i>c</i>) et <i>d</i>) — Paragraphes 4 et 5 des formules	25
II.6.2	Dessins — Alinéa 30 <i>h</i>) et règles 27(1) et 28	25
II.6.2.1	Format et dimensions — Règle 27(1)	26
II.6.2.2	Lignes indiquant la couleur sur les dessins — Règle 28	27
II.6.2.3	Description de la couleur	28
II.6.3	Spécimens — Règle 29 <i>c</i>)	30
II.6.4	Désistement — Article 35, formules, paragraphe 3	31
II.7	Contenu des demandes	32
II.7.1	Demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada — Paragraphe 16(1), alinéa 30 <i>b</i>), formule 1	32
II.7.1.1	Genre de marque de commerce	32
II.7.1.2	Déclaration concernant la date de premier emploi de la marque de commerce	32
II.7.2	Demande d'enregistrement d'une marque de commerce révélée au Canada — Paragraphe 16(1), alinéa 30 <i>c</i>), formule 2	34
II.7.2.1	Manière dont la marque de commerce est révélée au Canada — Article 5	35
II.7.2.2	Déclaration concernant la date de révélation de la marque de commerce	35
II.7.3	Demande d'enregistrement fondée sur un enregistrement ou une demande d'enregistrement dans ou pour un pays de l'Union et sur l'emploi de la marque à l'étranger - Paragraphe 16(2) et alinéa 30 <i>d</i>), formule 3	36
II.7.3.1	Renseignements devant figurer sur la demande faite au Canada	36
II.7.3.2	Date déterminant l'ayant droit	37
II.7.3.3	Déclaration au sujet de l'emploi — Alinéa 30 <i>d</i>)	38
II.7.3.4	Certificat d'enregistrement correspondant — Paragraphe 31(1)	38
II.7.3.5	Date de priorité - Article 34	41
II.7.4	Demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée — Paragraphe 16(3), alinéa 30 <i>e</i>), formule 4	42
II.7.4.1	Explication de la disposition relative à l'emploi projeté	42
II.7.4.2	Avantage de la demande d'emploi projeté	44
II.7.4.3	Déclaration relative à l'emploi — Paragraphe 40(2)	44
II.7.4.4	Abandons aux termes du paragraphe 40(3)	46
II.7.4.5	Spécimens — Emploi projeté	46
II.7.4.6	Observations supplémentaires relatives à la demande	46
II.7.5	Demande d'enregistrement d'une marque de certification — Articles 23, 24, 25, alinéa 30 <i>f</i>), formule 5	47
II.7.5.1	Définition d'une marque de certification - Article 23	47
II.7.5.2	Emploi d'une marque de certification	48
II.7.5.3	Marque de certification descriptive du lieu d'origine — Article 25	48
II.7.5.4	Renseignements devant figurer sur la demande	49
II.7.5.5	Exemples de marques de certification déposées	50

II.6.1	Predecessor in Title — Paragraphs 30(b), (c) and (d) — Paragraphs 4 and 5 of Forms	25
II.6.2	Drawings — Paragraph 30(h) and Rules 27(1) and 28.....	25
II.6.2.1	Form and Size — Rule 27(1).....	26
II.6.2.2	Colour — Lining Drawings for — Rule 28.....	27
II.6.2.3	Colour — Word Description	28
II.6.3	Specimens — Rule 29(c).....	30
II.6.4	Disclaimers — Section 35, Forms, Paragraph 3.....	31
II.7	Contents of Specific Applications.....	32
II.7.1	Applications Based on Use in Canada — Subsection 16(1) and Paragraph 30(b), Form 1	32
II.7.1.1	Type of Mark.....	32
II.7.1.2	Naming Date of First Use	32
II.7.2	Applications Based on Making Known in Canada — Subsection 16(1) and Paragraph 30(c), Form 2	34
II.7.2.1	Manner of Making Known in Canada — Section 5	35
II.7.2.2	Naming Date of Making Known	35
II.7.3	Applications Based on Application or Registration in or for a Union Country and Use Abroad - Subsections 16(2) and Paragraph 30(d), Form 3	36
II.7.3.1	Data Appearing in Canadian Application.....	36
II.7.3.2	Date of Entitlement.....	37
II.7.3.3	Statement of Use — Paragraph 30(d).....	38
II.7.3.4	Certificate of Corresponding Registration — Subsection 31(1)	38
II.7.3.5	Priority Filing Date — Section 34.....	41
II.7.4	Applications Based on Proposed Use in Canada — Subsection 16(3) and Paragraph 30(e), Form 4	42
II.7.4.1	Explanation of Proposed Use Provision.....	42
II.7.4.2	Advantage of Proposed Use Application.....	44
II.7.4.3	Declaration of Use — Subsection 40(2).....	44
II.7.4.4	Abandonments under Subsection 40(3).....	46
II.7.4.5	Specimens — Proposed Use.....	46
II.7.4.6	Additional Comments Regarding Applications.....	46
II.7.5	Applications for Certification Marks — Sections 23, 24 and 25 and Paragraph 30(f), Form 5	47
II.7.5.1	Definition of Certification Mark — Section 23	47
II.7.5.2	Use of Certification Mark.....	48
II.7.5.3	Descriptive of Place of Origin — Section 25	48
II.7.5.4	Data on Application.....	49
II.7.5.5	Examples of Registered Certification Marks	50

II.7.6	Demande d'enregistrement d'un signe distinctif — articles 13 et 32, formule 151	
II.7.6.1	Définition d'un signe distinctif	51
II.7.6.2	Alinéa 13(1) <i>b</i>) et paragraphe 13(2)	51
II.7.6.3	Présentation de la preuve de caractère distinctif — Article 32	52
II.7.7	Demandes d'extension de l'état déclaratif des marchandises ou des services — alinéa 41(1) <i>c</i>), formule 7	53
II.7.7.1	Indications concernant la formule 7 — note <i>e</i>)	56
II.7.7.2	Dessins et spécimens — Extension de l'état déclaratif des marchandises et des services	56
II.7.8	Demande aux termes de l'article 14	56
II.7.8.1	Comparaison entre le paragraphe 12(2) et l'article 14	56
II.7.8.2	Renseignements devant figurer dans les affidavits	58
II.7.8.3	Observations diverses concernant l'article 14	59
III	RECHERCHE / CONFUSION	69
III.1	Objet de la recherche	69
III.2	Définition de la confusion — Paragraphe 6(2)	70
III.2.1	Circonstances de l'espèce	71
III.2.2	Paragraphe 6(5)	73
III.2.2.1	Alinéa 6(5) <i>a</i>) — Caractère distinctif inhérent	73
III.2.2.2	Alinéa 6(5) <i>b</i>) — Période et degré d'emploi	74
III.2.2.3	Alinéa 6(5) <i>c</i>) — Genre de marchandises ou de services	75
III.2.2.4	Alinéa 6(5) <i>c</i>) — Genre de marchandises ou de services — Produits pharmaceutiques	75
III.2.2.5	Alinéa 6(5) <i>d</i>) — Nature du commerce	76
III.2.2.6	Alinéa 6(5) <i>e</i>) — Degré de ressemblance entre les marques	77
III.3	Test de confusion	79
III.3.1	Doutes au sujet de la confusion	81
III.4	Feuille de recherche	81
III.5	Rubriques de la recherche	83
III.5.1	Voyelles	83
III.5.2	Consonnes	84
III.5.3	Lettres	84
III.5.4	Noms ou noms de famille	85
III.5.5	Mots exprimant un éloge ou une qualité	85
III.5.6	Préfixes ou suffixes communs	85
III.5.7	Marques distinctives	86
III.5.8	Marques pharmaceutiques	86
III.6	Recherche des index	88
III.7	Découverte d'une marque créant de la confusion	88
III.7.1	Confusion avec une marque déposée — Alinéa 12(1) <i>d</i>)	88
III.7.2	Marques de commerce liées — Article 15	89
III.7.3	Confusion avec une marque de certification	89
III.7.4	Noms commerciaux	90

II.7.6 Applications for Distinguishing Guises — Sections 13 and 32, Form 1.....	51
II.7.6.1 Definition of a Distinguishing Guise.....	51
II.7.6.2 Paragraph 13(1)(b) and Subsection 13(2).....	51
II.7.6.3 Submitting Proof of Distinctiveness — Section 32.....	52
II.7.7 Applications to Extend Statement of Wares or Services — Paragraph 41(1)(c), Form 7	53
II.7.7.1 Instruction (e) — Form 7.....	56
II.7.7.2 Drawings and Specimens — Extension of Wares/Services	56
II.7.8 Claim to the Benefit of Section 14	56
II.7.8.1 Comparison of Subsection 12(2) and Section 14	56
II.7.8.2 Data Required on Affidavits.....	58
II.7.8.3 Further Notes on Section 14	59

III THE SEARCH / CONFUSION 69

III.1 Purpose of the search.....	69
III.2 Definition of Confusion — Subsection 6(2)	70
III.2.1 Surrounding Circumstances	71
III.2.2 Subsection 6(5).....	73
III.2.2.1 Paragraph 6(5)(a) — Inherent Distinctiveness	73
III.2.2.2 Paragraph 6(5)(b) — Extent and Length of Time Used	74
III.2.2.3 Paragraph 6(5)(c) — Nature of Wares or Services	75
III.2.2.4 Paragraph 6(5)(c) — Nature of Wares or Services — Pharmaceuticals	75
III.2.2.5 Paragraph 6(5)(d) — Nature of the Trade	76
III.2.2.6 Paragraph 6(5)(e) — Degree of Resemblance between the Marks ...	77
III.3 Test of Confusion.....	79
III.3.1 Doubt as to Confusion.....	81
III.4 The Search Sheet.....	81
III.5 Search Headings	83
III.5.1 Vowels.....	83
III.5.2 Consonants	84
III.5.3 Letters.....	84
III.5.4 Names or Surnames.....	85
III.5.5 Words of Praise or Quality	85
III.5.6 Common Prefixes or Suffixes	85
III.5.7 Distinctive Marks	86
III.5.8 Pharmaceutical Marks	86
III.6 Searching the Indexes.....	88
III.7 Discovering a Confusing Mark	88
III.7.1 Confusion with a Registered Mark — Paragraph 12(1)(d)	88
III.7.2 Associated Marks — Section 15	89
III.7.3 Confusion with Certification Mark	89
III.7.4 Trade-names	90

III.8 Demandes en coïncidence créant de la confusion — Ayant droit — Article 16	90
III.8.1 Ayant droit.....	90
III.8.1.1 Disposition de la demande	91
III.8.2 Demandes abandonnées	91
III.8.3 Emploi simultané de marques créant de la confusion	91
III.8.4 Notification aux requérants	92
III.8.5 Même date déterminante	93
III.9 Sources de référence.....	93
III.10 Préparation du dossier en vue de l'annonce.....	94

IV EXAMEN DE LA MARQUE 96

IV.1 Objet de l'examen.....	96
IV.2 Définition de marque de commerce	97
IV.2.1 Couleur.....	97
IV.2.2 Fonctionnalité	99
IV.2.3 Représentation des marchandises — Dessin au trait	102
IV.2.4 Représentation des marchandises — Dessin en lignes pointillées.....	103
IV.2.5 Emballages (dépliés).....	104
IV.2.6 Signe distinctif	104
IV.2.7 Slogan	105
IV.2.8 Lettres et initiales.....	105
IV.2.9 Chiffres	106
IV.3 Alinéa 12(1)a) — Noms et noms de famille.....	107
IV.3.1 Mot.....	108
IV.3.2 Définition de nom ou de nom de famille	108
IV.3.2.1 Prénom et nom de famille	109
IV.3.2.2 Noms de famille suivis de "& fils", "Frères", etc.	110
IV.3.3 Noms de famille composés	110
IV.3.4 Noms de famille au pluriel.....	111
IV.3.5 Noms de famille à la forme possessive.....	111
IV.3.6 Parties contrevenant aux dispositions des alinéas 12(1)a) et b) ou des alinéas 12(1)a) et c).....	112
IV.3.7 Sources de référence — Alinéa 12(1)a).....	112
IV.3.8 Uniquement un nom ou un nom de famille	113
IV.3.9 Signification de "principalement"	114
IV.3.10 Critère permettant de déterminer la signification principale	114
IV.3.11 Personnages historiques — Paragraphe 9(1)l)	117
IV.3.12 Signatures — Paragraphe 9(1)l).....	117
IV.4 Alinéa 12(1)b) — Description claire ou description fautive et trompeuse	119
IV.4.1 Définition	119
IV.4.2 Examen aux termes de l'alinéa 12(1)b)	120
IV.4.3 Critère	121
IV.4.4 Marque sous forme graphique, écrite ou sonore	125
IV.4.5 Description fautive	126
IV.4.6 Description fautive et trompeuse	127

III.8 Confusion — Person Entitled Re: Co-pending Applications — Section 16.....	90
III.8.1 Entitlement	90
III.8.1.1 Disposition of Application	91
III.8.2 Abandoned Applications.....	91
III.8.3 Concurrent Use of Confusing Marks	91
III.8.4 Notification of Applicants.....	92
III.8.5 Same Entitlement Date.....	93
III.9 Reference Sources	93
III.10 Preparation of File for Advertisement.....	94

IV THE EXAMINATION OF THE MARK 96

IV.1 Purpose of Examination.....	96
IV.2 Definition of Trade-mark.....	97
IV.2.1 Colour	97
IV.2.2 Functionality	99
IV.2.3 Representation of the Wares (full-line drawing)	102
IV.2.4 Representation of the Wares (broken-line drawing)	103
IV.2.5 Packages (unfolded).....	104
IV.2.6 Distinguishing Guise.....	104
IV.2.7 Slogan	105
IV.2.8 Letters and Initials.....	105
IV.2.9 Numerals.....	106
IV.3 Paragraph 12(1)(a) — Names and Surnames.....	107
IV.3.1 Word	108
IV.3.2 Definition of Name or Surname.....	108
IV.3.2.1 Given Name and Surname	109
IV.3.2.2 Surnames Followed by "& Sons," "Brothers," etc.	110
IV.3.3 Compound Surnames.....	110
IV.3.4 Pluralized Surnames	111
IV.3.5 Surnames in the Possessive Form.....	111
IV.3.6 Portions Objectionable under Paragraphs 12(1)(a) and (b) or 12(1)(a) and (c) .	112
IV.3.7 Reference Sources — Paragraph 12(1)(a)	112
IV.3.8 Merely a Name or a Surname	113
IV.3.9 Meaning of "Primarily".....	114
IV.3.10 Test to Determine Primary Meaning.....	114
IV.3.11 Historical Characters — Paragraph 9(1)(l)	117
IV.3.12 Signatures — Paragraph 9(1)(l).....	117
IV.4 Paragraph 12(1)(b) — Clearly Descriptive or Deceptively Misdescriptive.....	119
IV.4.1 Definition.....	119
IV.4.2 Examination under Paragraph 12(1)(b)	120
IV.4.3 Test.....	121
IV.4.4 Depicted, Written or Sounded	125
IV.4.5 Misdescriptiveness.....	126
IV.4.6 Deceptively Misdescriptive	127

IV.4.7	En langue française ou anglaise	127
IV.4.8	Nature ou qualité.....	129
IV.4.8.1	Embellissement de mots descriptifs.....	130
IV.4.9	Marques de commerce suggestives.....	131
IV.4.10	Description claire ou description fausse et trompeuse, en anglais ou en français, des conditions de production.....	132
IV.4.11	Description claire ou description fausse et trompeuse, en anglais ou en français, des personnes employées à la production.....	133
IV.4.12	Description claire ou description fausse et trompeuse du lieu d'origine.....	133
IV.4.13	Marque de certification - Lieu d'origine	135
IV.5	Sources de référence	135
IV.6	Alinéa 12(1)c) - Nom des marchandises ou services.....	140
IV.6.1	Raison d'être de l'alinéa 12(1)c)	140
IV.6.2	Interprétation et application	140
IV.6.3.	Renseignements provenant des ministères — Alinéas 12(1)b) et c) et alinéa 30i)	141
IV.7	Alinéa 12(1)d) — Confusion	162
IV.8	Alinéa 12(1)e) — Marques interdites	162
IV.8.1	Alinéas 9(1)a), b) et c)	162
IV.8.2	Alinéa 9(1)d)	163
IV.8.3	Alinéa 9(1)e)	164
IV.8.3.1	Formule de demande d'avis public — Alinéa 9(1)e)	165
IV.8.4	Alinéas 9(1)f), g) et h)	166
IV.8.4.1	Alinéa 9(1)h. 1)	167
IV.8.5	Alinéas 9(1)i) et i. 1)	167
IV.8.5.1	Alinéa 9(1)i. 2)	167
IV.8.5.2	Alinéa 9(1)i. 3)	168
IV.8.6	Alinéa 9(1)j)	168
IV.8.7	Alinéa 9(1)k)	170
IV.8.8	Alinéa 9(1)l)	170
IV.8.9	Alinéa 9(1)m)	170
IV.8.10	Alinéa 9(1)n)	170
IV.8.10.1	Sous-alinéas 9(1)n)i) et ii)	170
IV.8.10.2	Sous-alinéa 9(1)n)iii)	171
IV.8.10.2.1	Autorité publique	172
IV.8.10.2.2	Marques officielles	174
IV.8.10.2.3	Formule de demande d'un avis public — Sous-alinéa 9(1)n)iii)	175
IV.8.10.2.4	Sous-alinéa 9(1)n. 1)	176
IV.8.11	Alinéa 9(1)o)	177
IV.8.12	Article 10	177
IV.8.12.1	Article 10.1	178
IV.8.13	Articles 9 et 10 — Notification au requérant.....	179
IV.8.14	Alinéa 9(2)a) — Consentement à l'emploi de marques interdites	179
IV.8.14.1	Alinéa 9(2)b)	179

IV.4.7 In the English or French Languages.....	127
IV.4.8 Character or Quality.....	129
IV.4.8.1 Embellishment of Descriptive Words.....	130
IV.4.9 Suggestive Trade-marks.....	131
IV.4.10 Conditions of Production — Clearly Descriptive or Deceptively Misdescriptive in the English or French Languages	132
IV.4.11 Persons Employed in the Production of — Clearly Descriptive or Deceptively Misdescriptive in the English or French Languages.....	133
IV.4.12 Place of Origin — Clearly Descriptive or Deceptively Misdescriptive Of..	133
IV.4.13 Certification Mark — Place of Origin	135
IV.5 Reference Sources.....	135
IV.6 Paragraph 12(1)(c) — Name of Wares or Services	140
IV.6.1 Reasons for Paragraph 12(1)(c)	140
IV.6.2 Interpreting and Applying Provisions	140
IV.6.3 Information from Government Departments — Paragraphs 12(1)(b) and (c) and 30(i)	141
IV.7 Paragraph 12(1)(d) — Confusion	162
IV.8 Paragraph 12(1)(e) — Prohibited Marks	162
IV.8.1 Paragraphs 9(1)(a), (b) and (c)	162
IV.8.2 Paragraph 9(1)(d)	163
IV.8.3 Paragraph 9(1)(e)	164
IV.8.3.1 Form of Request for Public Notice — Paragraph 9(1)(e).....	165
IV.8.4 Paragraphs 9(1)(f), (g) and (h)	166
IV.8.4.1 Paragraph 9(1)(h.1)	167
IV.8.5 Paragraphs 9(1)(i) and 9(1)(i.1)	167
IV.8.5.1 Paragraph 9(1)(i.2).....	167
IV.8.5.2 Paragraph 9(1)(i.3).....	168
IV.8.6 Paragraph 9(1)(j).....	168
IV.8.7 Paragraph 9(1)(k).....	170
IV.8.8 Paragraph 9(1)(l).....	170
IV.8.9 Paragraph 9(1)(m).....	170
IV.8.10 Paragraph 9(1)(n).....	170
IV.8.10.1 Subparagraphs 9(1)(n)(i) and (ii)	170
IV.8.10.2 Subparagraph 9(1)(n)(iii)	171
IV.8.10.2.1 Public Authority.....	172
IV.8.10.2.2 Official Marks.....	174
IV.8.10.2.3 Form of Request for Public Notice — Subparagraph 9(1)(n)(iii)	175
IV.8.10.2.4 Paragraph 9(1)(n.1)	176
IV.8.11 Paragraph 9(1)(o)	177
IV.8.12 Section 10	177
IV.8.12.1 Section 10.1	178
IV.8.13 Sections 9 and 10 — Informing the Applicant	179
IV.8.14 Paragraph 9(2)(a) — Consent for Use of Prohibited Marks	179
IV.8.14.1 Paragraph 9(2)(b)	179

IV.8.15	Alinéa 12(1)f) et article 10.1 — Dénominations de variétés végétales	180
IV.8.16	Alinéas 12(1)g) et h) Indications géographiques protégées pour des vins ou spiritueux	180
IV.9	Désistements — Article 35	180
IV.9.1	Partie d'une marque de commerce	182
IV.9.1.1	Mot composé.....	182
IV.9.1.2	Mot contenant un trait d'union	182
IV.9.1.3	Marque composée	182
IV.9.1.4	Désistement partiel	183
IV.9.2	Partie non indépendamment enregistrable - désistement requis	183
IV.9.3	Partie indépendamment enregistrable - aucun désistement requis.....	184
IV.9.4	Marques non enregistrables même avec un désistement	185
IV.9.4.1	Désistement à l'égard d'une description fausse et trompeuse ou d'une matière interdite trompeuse.....	185
IV.9.4.2	Désistement en cas de confusion	186
IV.9.4.3	Désistement à l'égard de tous les éléments d'une marque de commerce	187
IV.9.4.4	Désistement - Indications géographiques protégées pour des vins ou spiritueux	188
IV.9.5	Formule de désistement	189
IV.10	Paragraphe 12(2) — Caractère distinctif	189
IV.10.1	Généralités	189
IV.10.2	Preuve	190
IV.10.2.1	Affidavit principal.....	191
IV.10.2.2	Affidavits supplémentaires	192
IV.10.2.3	Preuve sous forme de sondage	192
IV.10.2.4	Restriction territoriale	194
IV.10.3	Détermination du caractère distinctif — Paragraphe 12(2)	195
IV.10.3.1	Décisions antérieures	196
IV.10.3.2	Fardeau de la preuve	196
IV.11	Article 14 — "N'est pas dépourvue de caractère distinctif"	197

V RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

198

V.1	Objections à l'enregistrement — Paragraphe 37(2).....	198
V.2	Premier rapport	198
V.3	Paragraphe généraux.....	199
V.4	Marchandises ou services.....	199
V.5	Alinéa 12(1)a)	199
V.6	Alinéa 12(1)b)	200
V.7	Alinéa 12(1)c)	200
V.8	Alinéa 12(1)d)	200
V.9	Alinéa 12(1)e)	200
V.9.1	Alinéa 12(1)f)	201
V.9.2	Alinéas 12(1)g) et h)	201
V.10	Article 16.....	201

IV.8.15 Paragraph 12(1)(f) and Section 10.1 — Plant Variety Denominations	180
IV.8.16 Paragraphs 12(1)(g) and (h) — Protected Geographical Indications for Wines or Spirits.....	180
IV.9 Disclaimers — Section 35	180
IV.9.1 Portion of the Trade-mark.....	182
IV.9.1.1 Compound Word	182
IV.9.1.2 Hyphenated Word	182
IV.9.1.3 Composite Mark	182
IV.9.1.4 Partial Disclaimers.....	183
IV.9.2 Portion Not Independently Registrable — Disclaimer Requested.....	183
IV.9.3 Portions Independently Registrable — No Disclaimer Request	184
IV.9.4 Marks Non-Registrable, Even with Disclaimer	185
IV.9.4.1 Disclaimer - Deceptively Misdescriptive or Misleading Prohibited Matter	185
IV.9.4.2 Disclaimer - Confusing Marks.....	186
IV.9.4.3 Disclaimer — All Elements of Trade-mark	187
IV.9.4.4 Disclaimer — Protected Geographical Indications for Wines or Spirits	188
IV.9.5 Form of Disclaimers	189
IV.10 Subsection 12(2) — Distinctiveness.....	189
IV.10.1 General.....	189
IV.10.2 Evidence.....	190
IV.10.2.1 Master Affidavits	191
IV.10.2.2 Additional Affidavits	192
IV.10.2.3 Survey Evidence	192
IV.10.2.4 Restriction as to Territory	194
IV.10.3 Determination of Distinctiveness — Subsection 12(2)	195
IV.10.3.1 Prior Decision	196
IV.10.3.2 Onus	196
IV.11 Section 14 — Not Without Distinctive Character	197

V THE EXAMINERS' REPORTS

198

V.1 Objection to Registration — Subsection 37(2).....	198
V.2 First Actions.....	198
V.3 Standard Paragraphs.....	199
V.4 Wares or Services.....	199
V.5 Paragraph 12(1)(a)	199
V.6 Paragraph 12(1)(b)	200
V.7 Paragraph 12(1)(c)	200
V.8 Paragraph 12(1)(d)	200
V.9 Paragraph 12(1)(e)	200
V.9.1 Paragraph 12(1)(f).....	201
V.9.2 Paragraphs 12(1)(g) and (h)	201
V.10 Section 16.....	201

V.11	Revendications multiples	202
V.12	Deuxième et troisième rapports	203
V.12.1	Modifications effectuées par téléphone	204
V.12.2	Approbation et annonce	206
V.13	Lettre de refus	207
V.14	Troisième rapport et rapports subséquents.....	207
V.14.1	Exigences en matière de preuve	207
V.14.2	Suppression de marchandises ou de services	207
V.14.3	Renseignements supplémentaires.....	208
V.14.4	Demande d'éclaircissements.....	208
V.14.4.1	Autres objections soulevées en vertu de l'article 16.....	208
V.14.5	Avis aux termes des articles 44 et/ou 45.....	208
V.14.6	Consentement — Marques créant de la confusion.....	209
V.15	Absence de réponse de la part du requérant.....	210
V.16	Article 36 — Abandon des demandes.....	210
V.17	Dossiers abandonnés	210
V.18	Transfert des fiches	210
V.19	Demandes officiellement abandonnées.....	210
V.20	Prolongation de délai — Paragraphes 47(1) et (2).....	211
V.20.1	Prolongation de délai — Communications du Bureau — Article 36.....	211
V.21	Effet d'une demande de marque de commerce abandonnée.....	212

VI LISTE DES DÉCISIONS

213

V.11 Multiple Claims	202
V.12 Second and Third Actions.....	203
V.12.1 Telephone Amendments	204
V.12.2 Approval and Publication.....	206
V.13 Letter of Refusal.....	207
V.14 Third and Subsequent Actions	207
V.14.1 Evidence Requirements.....	207
V.14.2 Deletion of Wares or Services.....	207
V.14.3 Additional Information.....	208
V.14.4 Clarification by Examiners	208
V.14.4.1 Further Objections under Section 16.....	208
V.14.5 Notice Pursuant to Section 44 and/or Section 45.....	208
V.14.6 Consent — Confusing Marks.....	209
V.15 Applicant's Failure to Reply.....	210
V.16 Section 36 — Abandonment of Applications	210
V.17 Abandoned Files	210
V.18 Transfer of Index Cards	210
V.19 Officially Abandoned.....	210
V.20 Time Extensions — Subsections 47(1) and (2)	211
V.20.1 Time Extensions — Office Action and Section 36.....	211
V.21 Effect of Abandoned Trade-mark Applications.....	212

VI LIST OF CASES

213

INDEX PAR SUJET

Abandon

abandon officiel, V.19
demandes, III.8.2, V.16
demandes de marques, effet de l'abandon, V.21
dossiers, V.17
en vertu du par. 40(3), II.7.4.4
transfert des fiches, V.18

Additionnel

affidavits, IV.10.2.2
observations sur les demandes, II.7.4.6
renseignements (rapports), V.14.3

Affidavit d'emploi continu, II.7.7

Annonce

approbation pour, V.12.2
préparation du dossier pour, III.10

Approbation

Voir Demande

Articles de la Loi

a. 2, II.5.6.1
a. 4, II.5.6.1
a. 5, II.7.2.1
a. 6(2), III.2
a. 6(5), III.2.2—III.2.2.6
a. 9, IV.8.1—IV.8.11, IV.8.13
a. 9(1)*k*, IV.3.12, IV.8.7
a. 9(1)*l*, IV.3.11, IV.3.12
a. 9(2)*a*, IV.8.14
a. 9(2)*b*, IV.8.14.1
a. 10, IV.8.12, IV.8.13, IV.8.15
a. 10.1, IV.8.12.1
a. 12(1)*a*, IV.3—IV.3.10, V.5
a. 12(1)*b*, IV.3.6, IV.4—IV.4.13, IV.6.3, V.6
a. 12(1)*c*, IV.3.6, IV.6—IV.6.3, V.7
a. 12(1)*d*, III.7.1, V.8
a. 12(1)*e*, IV.8, V.9
a. 12(1)*f*, IV.8.15, V.9.1
a. 12(1)*g* & *h*, IV.8.16, IV.9.4.4, V.9.2

TOPIC INDEX

Abandoned

applications, III.8.2, V.16
files, V.17
officially, V.19
trade-mark application, effect of, V.21
transfer of index cards V.18
under subsection 40(3), II.7.4.4

Actions

failure to reply, V.15
first, V.2
further objections under section 16, V.14.4.1
informing the applicant IV.8.13
letter of refusal, V.13
notification of applicants, III.8.4
objection to registration, V.1, V.5 - V.11
second and third, V.12
standard paragraphs, V.3
telephone amendments, V.12.1
third and subsequent, V.14
time extensions, V.20

Additional

affidavits, IV.10.2.2
comments regarding applications, II.7.4.6
information (re: actions), V.14.3

Advertisement

approval for, V.12.2
preparation of file for, III.10

Affidavit of continuous use, II.7.7

Agricultural Products Act, IV.6.3

Applicant

address of, II.5.3
failure to reply of, V.15
identity of, II.5.2
—associations, II.5.2.4
—corporations, II.5.2.6

- a. 12(2), II.7.8.1, IV.10—IV.10.2.4, IV.10.3—IV.10.3.2
- a. 13, II.7.6—II.7.6.2
- a. 14, II.7.8, IV.11
- a. 15, III.7.2
- a. 16, II.4, III.8, V.10, V.14.4.1
- a. 16(1), II.7.1, II.7.2
- a. 16(2), II.7.3
- a. 16(3), II.7.4
- a. 23, II.7.5
- a. 24, II.7.5, III.7.3
- a. 25, II.7.5, II.7.5.3
- a. 30, II.3
- a. 30*a*), II.5.5, V.4
- a. 30*b*), II.4, II.5.5.1, II.5.6, II.6.1, II.7.1
- a. 30*c*), II.4, II.5.5.1, II.5.6, II.6.1, II.7.2
- a. 30*d*), II.4, II.6.1, II.7.3, II.7.3.3
- a. 30*e*), II.4, II.7.4
- a. 30*f*), II.4, II.7.5
- a. 30*g*), II.5.3
- a. 30*h*), II.5.1, II.6.2
- a. 30*i*), II.5.7, IV.6.3
- a. 31(1), II.7.3.4
- a. 32, II.7.6, II.7.6.3, IV.10
- a. 34, II.7.3.5
- a. 35, II.6.4, IV.9
- a. 36, V.16, V.20.1
- a. 37(2), V.1
- a. 37(3), III.3.1
- a. 40(2), II.7.4.3
- a. 40(3), II.7.4.4
- a. 41(1)*a*), II.5.3
- a. 41(1)*c*), II.4, II.7.7
- a. 42(1), II.5.3
- a. 44, V.14.5
- a. 45, V.14.5
- a. 47(1)&(2), II.7.4.4, V.20
- a. 50(1), II.5.2.1, II.7.4.3, II.7.8.1

Associations Voir Requéant

Autorité publique

marques interdites, IV.8.10.2.1

Avis public

marques interdites, IV.8.3.1, IV.8.10.2.3

- general, II.5.2.1
- individual, II.5.2.2
- joint ventures, II.5.2.5
- foreign legal entities, II.5.2.9
- legal entities, II.5.2.8
- partnerships, II.5.2.3
- use of French or English form of corporate name, II.5.2.7
- wrong identification, II.5.2.10
- informing the, IV.8.13
- notification of, III.8.4
- signature of, II.5.4
- statement of claim of entitlement of, II.5.7

Applications

- additional comments regarding, II.7.4.6
- approval and publication, V.12.2
- based on application or registration in Union country and use abroad, II.7.3
- based on making known in Canada, II.7.2
- based on proposed use in Canada, II.7.4
- based on use in Canada, II.7.1
- content appearing in some, II.6
- contents common to all, II.5
- contents of specific, II.7
- disposition of, III.8.1.2
- effect of abandoned, V.21
- for certification mark, II.7.5
 - data on, II.7.5.4
- for distinguishing guise, II.7.6
- physical format of, II.3.1
- to extend statement of wares or services, II.7.7
 - conversion to an ordinary trade-mark application, II.7.7
- types of, II.4

Approval **See Applications**

Associated marks **See Trade-mark**

Associations **See Applicant**

Bank Act, IV.6.3

Basis

- application or registration in Union country and use abroad, II.7.3
- change in, II.7.1, II.7.2, II.7.4.1
- making known in Canada, II.7.2

Ayant droit, III.8, V.10

autres objections en vertu de l'art. 16, V.14.4.1

date déterminante, II.7.1.2, II.7.3.2, II.7.4.2

même date déterminante, III.8.5

revendications multiples, V.11

Banques, Loi sur les, IV.6.3

Caractère distinctif

détermination du, par. 12(2), IV.10.3

- décisions antérieures, IV.10.3.1

- fardeau de la preuve, IV.10.3.2

inhérent, al. 6(5)a), III.2.2.1

par. 12(2), IV.10

- généralités, IV.10.1

- preuve, IV.10.2

pas dépourvue de, art. 14, II.7.8, IV.11

présentation de la preuve, art. 32, II.7.6.3, IV.10

Catégories générales de marchandises et de services, II.5.5.1

Certificat

d'enregistrement correspondant, II.7.3.4

Chiffres, IV.2.9

Conditions de production

Voir Description

Confusion, III

avec un nom commercial, III.7.4

avec une marque de certification, III.7.3

avec une marque enregistrée, III.7.1

ayant droit, demandes en coïncidence, III.8

circonstances de l'espèce, III.2.1

consentement, IV.14.6

critère, III.3

découverte d'une marque créant de la confusion, III.7

définition, III.2

désistement, marques créant de la confusion, IV.9.4.2

doute, III.3.1

emploi simultané de marques créant de la confusion, III.8.3

marques liées, III.7.2

notification au requérant, III.8.4

paragraphe 6(5), III.2.2

- al. 6(5)a) caractère distinctif inhérent, III.2.2.1

proposed use in Canada, II.7.4
use in Canada, II.7.1

Certificate

of corresponding registration, II.7.3.4

Certification mark

applications for, II.7.5
confusion with, III.7.3
data on application, II.7.5.4
definition of, II.7.5.1
descriptive of place of origin, II.7.5.3, IV.4.13
examples of registered, II.7.5.5
standards, II.7.5.1, II.7.5.4
use of, II.7.5.2

Classes of wares and services, II.5.5.1

Clearly descriptive **See descriptive**

Colour, IV.2.1

lining drawings for, II.6.2.2
word description, II.6.2.3

Comments

additional regarding applications, II.7.4.6

Commercial terms

re: description of wares and services, II.5.5

Composite mark **See Disclaimer**

Compound word **See Disclaimer**

Concurrent use **See Use**

Conditions of production **See Descriptive**

Confusion, III

associated marks, III.7.2
concurrent use of confusing marks, III.8.3
consent, V.14.6
definition of, III.2
disclaimer, confusing marks, IV.9.4.2
discovering a confusing mark, III.7

- al. 6(5)*b*) période et degré d'emploi, III.2.2.2
 - al. 6(5)*c*) nature des marchandises et services, III.2.2.3, III.2.2.4
 - al. 6(5)*d*) nature du commerce, III.2.2.5
 - al. 6(5)*e*) degré de ressemblance entre les marques, III.2.2.6
- rapports de l'examineur, V.8

Consentement

- marques interdites, IV.8.14
- marques créant de la confusion, V.14.6
- signature, IV.3.12

Couleur, IV.2.1

- description de la couleur, II.6.2.3
- lignes indiquant la couleur sur les dessins, II.6.2.2

Date

- de priorité, II.7.3.5
- premier emploi, II.5.6, II.7.1.2
- révélation, II.5.6, II.7.2.2

Déclaration d'emploi Voir Emploi

Déclaration du droit à l'emploi, II.5.7

Définition

- confusion, III.2
- description claire, IV.4.1
- marque de commerce, IV.2
- marque de certification, II.7.5.1
- noms ou noms de famille, IV.3.2
- signe distinctif, II.7.6.1

Degré de ressemblance entre les marques, III.2.2.6

Demande

- approbation et annonce, V.12.2
- contenu des demandes, II.7
- disposition de la, III.8.1.2
- effet d'une demande abandonnée, V.21
- extension de l'état déclaratif, II.7.7
- conversion en une demande ordinaire, II.7.7
- fondée sur la révélation au Canada, II.7.2
- fondée sur l'emploi au Canada, II.7.1
- fondée sur l'emploi projeté au Canada, II.7.4
- fondée sur une demande ou un enreg. dans un pays de l'union II.7.3

doubt as to, III.3.1
notification of applicant, III.8.4
person entitled re: co-pending applications, III.8
re: examiners' reports, V.8
re: subsection 6(5), III.2.2
—s. 6(5)(a) inherent distinctiveness, III.2.2.1
—s. 6(5)(b) extent and length of time used, III.2.2.2
—s. 6(5)(c) nature of wares or services, III.2.2.3, III.2.2.4
—s. 6(5)(d) nature of the trade, III.2.2.5
—s. 6(5)(e) degree of resemblance between the marks, III.2.2.6
surrounding circumstances, III.2.1
test of, III.3
with a certification mark, III.7.3
with a registered mark, III.7.1
with a trade-name, III.7.4

Consent

confusing marks, V.14.6
prohibited marks, IV.8.14
signature, IV.3.12

Corporations See Applicant

Countries of the Union, II.7.8

Date

of first use, II.5.6, II.7.1.2
of making known, II.5.6, II.7.2.2
of priority, II.7.3.5

Deceptively misdescriptive, IV.4.6

Declaration of use See Use

Definition

of certification mark, II.7.5.1
of clearly descriptive, IV.4.1
of confusion, III.2
of distinguishing guise, II.7.6.1
of names or surnames, IV.3.2
of trade-mark, IV.2

Degree of resemblance between marks, III.2.2.6

forme des demandes, II.3.1
genre de demandes, II.4
indications figurant dans certaines demandes, II.6
marque de certification, II.7.5
- renseignements devant y figurer, II.7.5.4
observations supplémentaires, II.7.4.6
renseignements nécessaires, II.5
signe distinctif, II.7.6

Dénominations de variétés végétales

alinéa 12(1)f), IV.8.15
article 10.1, IV.8.12.1
rapports de l'examineur, V.9.1

Description

al. 12(1)b) (desc. claire ou desc. fausse ou trompeuse), IV.4
- conditions de production, IV.4.10
- critère, IV.4.3
- définition, IV.4.1
- description fausse, IV.4.5
- description fausse ou trompeuse, IV.4.6, IV.9.4.1
- embellissement de mots descriptifs, IV.4.8.1
- en langue française ou anglaise, IV.4.7
- examen, IV.4.2
- lieu d'origine, IV.4.12
- marque de certification, II.7.5.3, IV.4.13
- marques de commerces suggestives, IV.4.9
- nature ou qualité, IV.4.8
- personnes employées à la production, IV.4.11
- rapports de l'examineur, V.6
- sources de référence, IV.5
- sous forme graphique, écrite ou sonore, IV.4.4

Description claire Voir Description

Description fausse et trompeuse, IV.4.6

Désistement

article 35, IV.9
article 35, formules, paragraphe 3, II.6.4
description fausse et trompeuse ou matière interdite trompeuse, IV.9.4.1
désistement partiel, IV.9.1.4
en cas de confusion, IV.9.4.2
formule de désistement, IV.9.5
indications géographiques protégées pour vins ou spiritueux, IV.9.4.4

Descriptive

- re: 12(1)(b) (clearly descriptive or deceptively misdescriptive), IV.4
- certification mark, II.7.5.3, IV.4.13
- character or quality, IV.4.8
- conditions of production, IV.4.10
- deceptively misdescriptive, IV.4.6, IV.9.4.1
- definition, IV.4.1
- depicted, written or sounded, IV.4.4
- embellishment of descriptive words, IV.4.8.1
- examination, IV.4.2
- in the English or French languages, IV.4.7
- misdescriptiveness, IV.4.5
- persons employed in production, IV.4.11
- place of origin, IV.4.12
- re: examiners' reports, V.6
- reference sources, IV.5
- suggestive trade-marks, IV.4.9
- test, IV.4.3

Disclaimer

- composite mark, IV.9.1.3
- compound word, IV.9.1.1
- form of, IV.9.5
- hyphenated word, IV.9.1.2
- marks non-registrable even with, IV.9.4
- no request for, portions independently registrable, IV.9.3
- partial, IV.9.1.4
- portion of trade-mark, IV.9.1
- re: all elements of trade-mark, IV.9.4.3
- re: confusing marks, IV.9.4.2
- re: deceptively misdescriptive or misleading prohibited matter, IV.9.4.1
- re: protected geographical indications for wines or spirits, IV.9.4.4
- re: s. 35, IV.9
- re: s. 35, forms, paragraph 3, II.6.4
- requested, portion not independently registrable, IV.9.2

Distinctiveness

- determination of re: subsection 12(2), IV.10.3
- onus, IV.10.3.2
- prior decision, IV.10.3.1
- re: s. 6(5)(a) - inherent distinctiveness, III.2.2.1
- re: s. 12(2) - distinctiveness, IV.10
- evidence, IV.10.2
- general, IV.10.1
- re: s. 14 - not without distinctive character, II.7.8, IV.11

marque composée, IV.9.1.3
marque non enregistrable même avec désistement, IV.9.4
mot composé, IV.9.1.1
mot contenant un trait d'union, IV.9.1.2
partie d'une marque de commerce, IV.9.1
partie indépendamment enregistrable-aucun désistement, IV.9.3
partie non indépendamment enregistrable-désistement requis, IV.9.2
tous les éléments d'une marque de commerce, IV.9.4.3

Dessins

alinéa 30*h*) et règle 27(1) & 28, II.6.2
- description de la couleur, II.6.2.3
- format et dimension, règle 27(1), II.6.2.1
- lignes indiquant la couleur, règle 28, II.6.2.2
et spécimens - extension de l'état déclaratif, II.7.7.2
représentation des marchandises-au trait, IV.2.3
représentation des marchandises-en lignes pointillées, IV.2.4

Emballages, IV.2.5

Emploi

affidavit d'emploi continu, II.7.7
d'une dénomination sociale, II.5.2.7
d'une marque de certification, II.7.5.2
d'une marque de commerce, II.5.6.1
d'une marque interdite, IV.8.14
date de premier, II.5.6, II.7.1.2
déclaration d', II.7.4.3
déclaration du droit à l'emploi, II.5.7
demande fondée sur l'emploi à l'étranger, II.7.3
demande fondée sur l'emploi au Canada, II.7.1
demande fondée sur l'emploi projeté au Canada, II.7.4
emploi simultané de marques créant de la confusion, III.8.3
période et degré d', III.2.2.2

Emploi projeté

Demande fondée sur l'...au Canada, II.7.4
- abandons aux termes du par. 40(3), II.7.4.4
- avantage, II.7.4.2
- déclaration relative à l'emploi, II.7.4.3
- explication, II.7.4.1
- observations supplémentaires, II.7.4.6
- spécimens, II.7.4.5

Emploi simultané

Voir Emploi

submitting proof of - s. 32, II.7.6.3, IV.10

Distinguishing guise, IV.2.6

applications for - s. 13 & 32, Form 1, II.7.6

definition of, II.7.6.1

s. 13(1)(b) & 13(2), II.7.6.2

submitting proof of distinctiveness, II.7.6.3

Drawings

and specimens - extension of wares/services, II.7.7.2

re: s. 30(h) & Rules 27(1) & 28, II.6.2

—colour - lining drawings for - Rule 28, II.6.2.2

—colour - word description, II.6.2.3

—form & size - Rule 27(1), II.6.2.1

representation of the wares (broken-line drawing), IV.2.4

representation of the wares (full-line drawing), IV.2.3

Entities

foreign legal, II.5.2.9

legal, II.5.2.8

Entitlement, III.8, V.10

date of, II.7.1.2, II.7.3.2, II.7.4.2

further objections under s.16, V.14.4.1

multiple claims, V.11

same entitlement date, III.8.5

Evidence

re: additional affidavits, IV.10.2.2

re: comparison of s. 12(2) and s. 14, II.7.8.1

re: distinguishing guise, II.7.6.3

re: master affidavits, IV.10.2.1

re: restriction as to territory, IV.10.2.4

re: survey evidence, IV.10.2.3

requirements, V.14.1

s. 14, II.7.8

—data required on affidavits, II.7.8.2

—further notes on s.14, II.7.8.3

s. 12(2), IV.10

Examination

examiners' reports, V

of the application as to form, II

—pre-examination, II.1

—formal requirements re: s. 30, II.3

Entités

étrangères, II.5.2.9

personnes morales, II.5.2.8

Entreprises en coparticipation, II.5.2.5

Examen

de la formule de demande, II

- demande d'examen accéléré, II.2

- exigences formelles, art. 30, II.3

- préliminaire, II.1

de la marque, IV

- objet de l'examen, IV.1

rapports de l'examineur, V

Examen préliminaire

Voir Examen

Exigences formelles, II.3

Extension

conversion en une demande ordinaire, II.7.7

de l'état déclaratif des marchandises et services, II.7.7

Fausse (description), IV.4.5

description claire ou fausse et trompeuse, IV.4

désistement, IV.9.4.1

et trompeuse, IV.4.6

Fonctionnalité

Voir Marque de commerce

Fondement

changement, II.7.1, II.7.2, II.7.4.1

demande ou enregistrement dans un pays de l'Union, II.7.3

emploi au Canada, II.7.1

emploi projeté au Canada, II.7.4

révélation au Canada, II.7.2

Formules, II.5.1, II.5.2, II.6.1, II.6.4

formule 1, II.5.7, II.7.1, II.7.6

formule 2, II.7.2

formule 3, II.7.3

formule 4, II.7.4

formule 5, II.7.5

formule 6, II.5.3

formule 7, II.7.7

—request for early, II.2
of the mark, IV
—purpose of examination, IV.1

Extensions

of time re: declaration of use, II.7.4.4
of time re: office action and s. 36, V.20.1
of time re: s. 47(1) & (2), V.20
re: statement of wares/services, II.7.7
- conversion to an ordinary trade-mark application, II.7.7

Forms, II.5.1, II.5.2, II.6.1, II.6.4

Form 1, II.5.7, II.7.1, II.7.6

Form 2, II.7.2

Form 3, II.7.3

Form 4, II.7.4

Form 5, II.7.5

Form 6, II.5.3

Form 7, II.7.7

Formal requirements, II.3

Functionality See Trade-mark

Headings

common prefixes or suffixes, III.5.6

consonants, III.5.2

distinctive marks, III.5.7

letters, III.5.3

names or surnames, III.5.4

pharmaceutical marks, III.5.8

vowels, III.5.1

words of praise or quality, III.5.5

Historical characters, IV.3.11

Hyphenated word See Disclaimer

Index

searching the indexes, III.6

transfer of cards, V.18

Individual (applicant), II.5.2.2

Genre de marchandises ou de services, III.2.2.3, III.2.2.4

Index

recherche, III.6

transfert des fiches, V.18

Indications géographiques protégées pour les vins ou spiritueux, IV.8.16

désistement, IV.9.4.4

rapports de l'examineur, V.9.2

Inhérent (caractère distinctif), III.2.2.1

Initiales

lettres et, IV.2.8

Inspection des viandes, Loi sur l', IV.6.3

Lettres

et initiales, IV.2.8

Licencié, II.5.2.1, II.7.4.3

Lieu d'origine, IV.4.12

marque de certification, IV.4.13

- descriptive du, II.7.5.3

Marchandises/Services

catégories générales, II.5.5.1

demande d'extension de l'état déclaratif des, II.7.7

description des, II.5.5

genre de, III.2.2.3, III.2.2.4

nom des, IV.6

rapports de l'examineur, V.4

- suppression de, V.14.2

représentation des, IV.2.3, IV.2.4

spécifiques dans les termes ordinaires du commerce, II.5.5

Marque composée **Voir Désistement**

Marque de certification

créant de la confusion, III.7.3

définition, II.7.5.1

demandes, II.7.5

descriptive du lieu d'origine, II.7.5.3, IV.4.13

emploi, II.7.5.2

Information

additional, V.14.3

from government departments, IV.6.3

Inherent distinctiveness, III.2.2.1**Initials**

letters and, IV.2.8

Joint ventures, II.5.2.5**Legal entities, II.5.2.2, II.5.2.8**

foreign, II.5.2.9

Licensee, II.5.2.1, II.7.4.3**Letters**

and initials, IV.2.8

Making known

applications based on...in Canada, II.7.2

manner of, II.7.2.1

naming date of, II.7.2.2

Meat Inspection Act, IV.6.3**Merely See Name****Misdescriptive, IV.4.5**

clearly descriptive or deceptively, IV.4

deceptively, IV.4.6

re: disclaimer, IV.9.4.1

Multiple claims, V.11**Names**

and surnames, S. 12(1)(a), IV.3

—definition, IV.3.2

—compound, IV.3.3

—given...and surname, IV.3.2.1

—followed by "& Sons," "Brothers," etc., IV.3.2.2

—historical characters, IV.3.11

—merely, IV.3.8

—pluralized, IV.3.4

exemples de marques de certification déposées, II.7.5.5
normes, II.7.5.1, II.7.5.4
renseignements devant figurer, II.7.5.4

Marque de commerce

chiffres, IV.2.9
composée, IV.9.1.3
confusion avec une...déposée, III.7.1
couleur, IV.2.1
découverte d'une marque créant de la confusion, III.7
définition d'une, IV.2
demandes abandonnées, III.8.2
description claire ou..., IV.4
désistement, II.6.4, IV.9
effet d'une demande de...abandonnée, V.21
emballages, IV.2.5
emploi d'une, II.5.6.1
emploi simultané de marques créant de la confusion, III.8.3
fonctionnalité, IV.2.2
genre de, II.7.1.1
identification et description, II.5.1
lettres et initiales, IV.2.8
marque de certification, II.7.5, II.7.5.5, IV.4.13
marque liée, III.7.2
noms et noms de famille, IV.3
non enregistrable, IV.9.4
partie d'une, IV.9.1
représentation des marchandises, IV.2.3, IV.2.4
signe distinctif, II.7.6.1, IV.2.6
slogan, IV.2.7
suggestive, IV.4.9
traduction et translittération, II.6.2

Marques de commerce liées

Voir Marque de commerce

Marques interdites

a. 12(1)e), IV.8
a. 9(1)a), b) & c), IV.8.1
a. 9(1)d), IV.8.2
a. 9(1)e), IV.8.3
— formule de demande d'avis public, IV.8.3.1
a. 9(1)f), g) & h), IV.8.4
a. 9(1)h.1), IV.8.4.1
a. 9(1)i) & i.1), IV.8.5
a. 9(1)i.2), IV.8.5.1

- portions objectionable under s. 12(1)(a) & (b) or 12(1)(a) & (c), IV.3.6
- possessive form, IV.3.5
- primarily, IV.3.9
- re: examiners' reports, V.5
- reference sources, IV.3.7
- test to determine primary meaning, IV.3.10
- signatures, IV.3.12
- word, IV.3.1
- search headings, III.5.4
- corporate, II.5.2.7
- trade, III.7.4

Name of wares and services, IV.6

information from government departments, IV.6.3

reasons for s. 12(1)(c), IV.6.1

—interpreting and applying, IV.6.2

examiners' reports, V.7

Nature of the trade, III.2.2.5

Nature of wares/services, III.2.2.3, III.2.2.4

Numerals, IV.2.9

Official marks See Prohibited marks

Ordinary commercial terms

description of wares/services, II.5.5

Paragraphs

standard, V.3

Packages, IV.2.5

Partial disclaimer See Disclaimer

Partnerships, II.5.2.3

Persons employed See Descriptive

Pharmaceutical marks

confusion, III.2.2.4

- a. 9(1)*i*.3), IV.8.5.2
- a. 9(1)*j*), IV.8.6
- a. 9(1)*k*), IV.8.7
- a. 9(1)*l*), IV.8.8
- a. 9(1)*m*), IV.8.9
- a. 9(1)*n*), IV.8.10
- a. 9(1)*n*)*i*) & *ii*), IV.8.10.1
- a. 9(1)*n*)*iii*), IV.8.10.2
 - autorité publique, IV.8.10.2.1
 - formule de demande d'un avis public, IV.8.10.2.3
 - marques officielles, IV.8.10.2.2
- a. 9(1)*n*.1), IV.8.10.2.4
- a. 9(1)*o*), IV.8.11
- a. 9 & 10 - notification au requérant, IV.8.13
- a. 9(2)*a*) - consentement, IV.8.14
- a. 9(2)*b*), IV.8.14.1
- a. 10, IV.8.12
- a. 10.1, IV.8.12.1
- a. 12(1)*f*) & art. 10.1 — dénominations de variétés végétales, IV.8.15
- matière interdite trompeuse, IV.9.4.1
- rapports de l'examineur, V.9

Marques pharmaceutiques

confusion, III.2.2.4

Métaux précieux, IV.6.3

Mot composé **Voir Désistement**

Mot contenant un trait d'union **Voir Désistement**

Nature du commerce, III.2.2.5

Nom des marchandises ou services, IV.6

raison d'être de l'al. 12(1)*c*), IV.6.1

- interprétation et application, IV.6.2

rapports de l'examineur, V.7

renseignements provenant des ministères, IV.6.3

Noms

dénomination sociale, II.5.2.7

et noms de famille, al. 12(1)*a*), IV.3

- à la forme possessive, IV.3.5
- au pluriel, IV.3.4
- composés, IV.3.3

Place of origin, IV.4.12
certification mark, IV.4.13
—descriptive of, II.7.5.3

Plant variety denominations

examiners' reports, V.9.1
s.10.1, IV.8.12.1
s.12(1)(f), IV.8.15

Portion of mark See **Disclaimer**

Precious Metals, IV.6.3

Predecessor in title, II.5.2.1, II.6.1

Pre-examination See **Examination**

Primarily

meaning of, IV.3.9
test to determine, IV.3.10

Priority

filing date, II.7.3.5

Prohibited marks

s. 12(1)(e), IV.8
s. 9(1)(a), (b) & (c), IV.8.1
s. 9(1)(d), IV.8.2
s. 9(1)(e), IV.8.3
—request for public notice, IV.8.3.1
s. 9(1)(f), (g) & (h), IV.8.4
s. 9(1)(h.1), IV.8.4.1
s. 9(1)(i) & (i.1), IV.8.5
s. 9(1)(i.2), IV.8.5.1
s. 9(1)(i.3), IV.8.5.2
s. 9(1)(j), IV.8.6
s. 9(1)(k), IV.8.7
s. 9(1)(l), IV.8.8
s. 9(1)(m), IV.8.9
s. 9(1)(n), IV.8.10
s. 9(1)(n)(i) & (ii), IV.8.10.1
s. 9(1)(n)(iii), IV.8.10.2
—request for public notice, IV.8.10.2.3
—official marks, IV.8.10.2.2
—public authority, IV.8.10.2.1

- critère pour déterminer la signification principale, IV.3.10
- définition, IV.3.2
- mot, IV.3.1
- noms commerciaux, III.7.4
- parties contrevenant aux al. 12(1)a) et b) ou 12(1)a) et c), IV.3.6
- personnages historiques, IV.3.11
- prénom et nom de famille, IV.3.2.1
- principalement, IV.3.9
- rapports de l'examineur, V.5
- rubriques de la recherche, III.5.4
- signatures, IV.3.12
- sources de référence, IV.3.7
- suivi de "& fils", "frères", etc, IV.3.2.2
- uniquement, IV.3.8

Noms commerciaux, III.7.4

Noms de famille **Voir Noms**

Observations

observations supplémentaires relatives à la demande, II.7.4.6

Officielles(marques) **Voir Marques interdites**

Paragraphe généraux, V.3

Particulier (requérant), II.5.2.2

Partie d'une marque **Voir Désistement**

Partiel(désistement) **Voir Désistement**

Pays de l'Union, II.7.8

Personnages Historiques, IV.3.11

Personnes employées à la production **Voir Description**

Personnes morales, II.5.2.2, II.5.2.8
étrangères, II.5.2.9

Prédécesseur en titre, II.5.2.1, II.6.1

- s. 9(1)(n.1), IV.8.10.2.4
- s. 9(1)(o), IV.8.11
- s. 9 & 10 - informing the applicant, IV.8.13
- s. 9(2)(a) - consent, IV.8.14
- s. 9(2)(b), IV.8.14.1
- s. 10, IV.8.12
- s. 10.1, IV.8.12.1
- s. 12(1)(f) & 10.1 — plant variety denominations, IV.8.15
- misleading, IV.9.4.1
- examiners' reports, V.9

Proposed use

- applications based on...in Canada, II.7.4
- abandonments under subsection 40(3), II.7.4.4
- additional comments, II.7.4.6
- advantage of, II.7.4.2
- declaration of use, II.7.4.3
- explanation of, II.7.4.1
- specimens, II.7.4.5

Protected geographical indications for wines or spirits, IV.8.16

- re: disclaimer, IV.9.4.4
- re: examiners' reports, V.9.2

Public authority

- re: prohibited marks, IV.8.10.2.1

Public notice

- re: prohibited marks, IV.8.3.1, IV.8.10.2.3

Reference sources

- information from government departments, IV.6.3
- re: s. 12(1)(a), IV.3.7
- re: s. 12(1)(b), IV.5

Representative for service, II.5.3

Refusal

- letter of, V.13

Rules

- Rule 6, II.5.3
- Rule 13 (physical format of application), II.3.1
- Rule 24 (identification and description of mark), II.5.1
- Rule 27(1) (drawings), II.6.2, II.6.2.1

Preuve

affidavit principal, IV.10.2.1

affidavits supplémentaires, IV.10.2.2

article 12(2), IV.10

article 14, II.7.8

- observations diverses concernant l'art. 14, II.7.8.3

- renseignements devant figurer dans les affidavits, II.7.8.2

comparaison entre par. 12(2) et art. 14, II.7.8.1

exigences, V.14.1

restriction territoriale, IV.10.2.4

signe distinctif, II.7.6.3

sondage, IV.10.2.3

Principalement

critère pour déterminer la signification principale, IV.3.10

signification, IV.3.9

Priorité

date de, II.7.3.5

Produits agricoles, Loi sur les, IV.6.3

Prolongation de délai

communications du bureau, art. 36, V.20.1

déclaration d'emploi, II.7.4.4

paragraphes 47(1) et (2), V.20

Rapports

absence de réponse, V.15

autres objections en vertu de l'art. 16, V.14.4.1

deuxième et troisième, V.12

lettre de refus, V.13

modifications par téléphone, V.12.1

notification au requérant, III.8.4, IV.8.13

objections à l'enregistrement, V.1, V.5-V.11

paragraphes généraux, V.3

premier, V.2

prolongation de délai, V.20

troisième et subséquents, V.14

Recherche, III

feuille de, III.4

index, III.6

objet de la, III.1

rubriques, III.5

Rule 28 (colour), II.6.2.2
Rule 29(a) and (b), II.6.2
Rule 29(c) (specimens), II.6.3, II.7.4.5
Rule 31(a), II.5.2.10
Rule 31(b), IV.6.2
Rule 32, II.7.1, II.7.4.1, V.12.2

Search, III

headings, III.5
indexes, III.6
purpose of, III.1
sheet, III.4

Sections of the Act

s. 2, II.5.6.1
s. 4, II.5.6.1
s. 5, II.7.2.1
s. 6(2), III.2
s. 6(5), III.2.2—III.2.2.6
s. 9, IV.8.1—IV.8.11, IV.8.13
s.9(1)(k), IV.3.12, IV.8.7
s. 9(1)(l), IV.3.11, IV.3.12
s. 9(2)(a), IV.8.14
s. 9(2)(b), IV.8.14.1
s. 10, IV.8.12, IV.8.13, IV.8.15
s. 10.1, IV.8.12.1
s. 12(1)(a), IV.3—IV.3.10, V.5
s. 12(1)(b), IV.3.6, IV.4—IV.4.13, IV.6.3, V.6
s. 12(1)(c), IV.3.6, IV.6—IV.6.3, V.7
s. 12(1)(d), III.7.1, V.8
s. 12(1)(e), IV.8, V.9
s. 12(1)(f), IV.8.15, V.9.1
s. 12(1)(g) & (h), IV.8.16, IV.9.4.4, V.9.2
s. 12(2), II.7.8.1, IV.10—IV.10.2.4, IV.10.3—IV.10.3.2
s. 13, II.7.6—II.7.6.2
s. 14, II.7.8, IV.11
s. 15, III.7.2
s. 16, II.4, III.8, V.10, V.14.4.1
s. 16(1), II.7.1, II.7.2
s. 16(2), II.7.3
s. 16(3), II.7.4
s. 23, II.7.5
s. 24, II.7.5, III.7.3
s. 25, II.7.5, II.7.5.3
s. 30, II.3

Refus

lettre de, V.13

Règlements

r. 6, II.5.3

r. 13 (forme des demandes), II.3.1

r. 24 (identification et description de la marque), II.5.1

r. 27(1) (dessins), II.6.2, II.6.2.1

r. 28 (couleur), II.6.2.2

r. 29*a*) & *b*), II.6.2

r. 29*c*) (spécimens), II.6.3, II.7.4.5

r. 31*a*), II.5.2.10

r. 31*b*), IV.6.2

r. 32, II.7.1, II.7.4.1, V.12.2

Renseignements

provenant des ministères, IV.6.3

supplémentaires, V.14.3

Représentant pour signification, II.5.3

Requérant

absence de réponse, V.15

adresse, II.5.3

déclaration sur le droit à l'emploi de la marque, II.5.7

identité, II.5.2

- associations, II.5.2.4

- dénomination sociale française ou anglaise, II.5.2.7

- dispositions générales, II.5.2.1

- entreprises en coparticipation, II.5.2.5

- erreur dans l'identification, II.5.2.10

- particuliers, II.5.2.2

- personnes morales, II.5.2.8

- personnes morales étrangères, II.5.2.9

- sociétés, II.5.2.6

- sociétés de personnes, II.5.2.3

notification au requérant, III.8.4 et IV.8.13

signature, II.5.4

Restriction territoriale

par. 21(1), III.8.3

par. 32(2), IV.10.2.4

s. 30(a), II.5.5, V.4
s. 30(b), II.4, II.5.5.1, II.5.6, II.6.1, II.7.1
s. 30(c), II.4, II.5.5.1, II.5.6, II.6.1, II.7.2
s. 30(d), II.4, II.6.1, II.7.3, II.7.3.3
s. 30(e), II.4, II.7.4
s. 30(f), II.4, II.7.5
s. 30(g), II.5.3
s. 30(h), II.5.1, II.6.2
s. 30(i), II.5.7, IV.6.3
s. 31(1), II.7.3.4
s. 32, II.7.6, II.7.6.3, IV.10
s. 34, II.7.3.5
s. 35, II.6.4, IV.9
s. 36, V.16, V.20.1
s. 37(2), V.1
s. 37(3), III.3.1
s. 40(2), II.7.4.3
s. 40(3), II.7.4.4
s.41(1)(a), II.5.3
s. 41(1)(c), II.4, II.7.7
s. 42(1), II.5.3
s. 44, V.14.5
s. 45, V.14.5
s. 47(1) & (2), II.7.4.4, V.20
s. 50(1), II.5.2.1, II.7.4.3, II.7.8.1

Seeds, IV.6.3

Services See Wares/Services

Signature

of applicant, II.5.4
s. 9(1)(l), IV.3.12

Slogan, IV.2.7

Specimens, II.6.3

drawings and (re: extension of wares/services), II.7.7.2
proposed use, II.7.4.5

Standard paragraphs, V.3

Statement of claim

applicant's...of entitlement, II.5.7

Révélation

date de, II.7.2.2

demande fondée sur la révélation au Canada, II.7.2

manière dont la marque est révélée au Canada, II.7.2.1

Revendications multiples, V.11

Rubriques

consonnes, III.5.2

lettres, III.5.3

marques distinctives, III.5.7

marques pharmaceutiques, III.5.8

mots exprimant un éloge ou une qualité, III.5.5

noms ou noms de famille, III.5.4

préfixes ou suffixes communs, III.5.6

voyelles, III.5.1

Semences, IV.6.3

Services Voir Marchandises/Services

Signature

al. 9(1)l), IV.3.12

du requérant, II.5.4

Signe distinctif, IV.2.6

alinéa 13(1)b) et par. 13(2), II.7.6.2

définition, II.7.6.1

demande, art. 13 & 32, formule 1, II.7.6

présentation de la preuve, II.7.6.3

Slogan, IV.2.7

Société de personnes, II.5.2.3

Sociétés Voir Requérant

Sources de référence

al. 12(1)a), IV.3.7

al. 12(1)b), IV.5

renseignements provenant des ministères, IV.6.3

Spécimens, II.6.3

dessins et, (extension des marchandises et services), II.7.7.2

emploi projeté, II.7.4.5

Surnames See Names

Territorial Restriction

re: s. 21(1), III.8.3

re: s. 32(2), IV.10.2.4

Trade-names, III.7.4

Trade-mark

abandoned applications, III.8.2

associated mark, III.7.2

certification mark, II.7.5, II.7.5.5, IV.4.13

clearly descriptive or..., IV.4

colour, IV.2.1

composite mark, IV.9.1.3

concurrent use of confusing, III.8.3

confusion with registered, III.7.1

definition of, IV.2

disclaimer, II.6.4, IV.9

discovering confusing, III.7

distinguishing guise, II.7.6.1, IV.2.6

effect of abandoned... application, V.21

functionality, IV.2.2

identification and description of, II.5.1

letters and initials, IV.2.8

names and surnames, IV.3

non-registrable, IV.9.4

numerals, IV.2.9

packages, IV.2.5

portion of, IV.9.1

representation of wares, IV.2.3, IV.2.4

slogan, IV.2.7

suggestive, IV.4.9

translation and transliteration, II.6.2

type of, II.7.1.1

use of, II.5.6.1

Use

affidavit of continuous, II.7.7

applicant's statement of claim of entitlement, II.5.7

applications based on...abroad, II.7.3

applications based on...in Canada, II.7.1

applications based on proposed...in Canada, II.7.4

concurrent...of confusing marks, III.8.3

declaration of, II.7.4.3

Termes ordinaires du commerce

description des marchandises et services, II.5.5

Uniquement Voir Noms

- extent and length of time, III.2.2.2
- naming date of first, II.5.6, II.7.1.2
- of certification mark, II.7.5.2
- of corporate name, II.5.2.7
- of prohibited marks, IV.8.14
- of trade-mark, II.5.6.1

Wares/Services

- applications to extend statement of, II.7.7
- description of, II.5.5
 - general classes of, II.5.5.1
 - name of, IV.6
 - nature of, III.2.2.3, III.2.2.4
 - re: examiners' reports, V.4
 - deletion of, V.14.2
 - representation of wares, IV.2.3, IV.2.4
 - specific wares/services in ordinary commercial terms, II.5.5

INTRODUCTION

**LE MANUEL
D'EXAMEN DES
MARQUES DE COMMERCE**

**TRADE-MARKS
EXAMINATION
MANUAL**

I INTRODUCTION

Information Générale

Le présent manuel a été rédigé pour répondre aux besoins du Bureau des marques de commerce, et en particulier à ceux de la Section de l'examen. Le Bureau des marques de commerce — division de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) — est l'organe du gouvernement qui a pour fonction de recevoir toutes les demandes présentées par les particuliers et par les sociétés qui désirent faire enregistrer leurs marques de commerce, et d'y donner suite.

Bien que l'enregistrement ne soit pas d'une nécessité absolue pour pouvoir utiliser la marque de commerce — il existe sur le marché de nombreuses marques de commerce très utilisées qui ne sont pas enregistrées — il n'en reste pas moins préférable de le faire, vu les avantages qu'en retire le propriétaire de la marque. Le titulaire d'un enregistrement peut effectivement tenter une poursuite pour violation et faire aisément valoir ses droits, alors que, sans enregistrement, le demandeur ne peut que chercher à prouver qu'il y a eu un cas de substitution frauduleuse.

Le Bureau des marques de commerce donne suite aux demandes d'enregistrement de marques de commerce en passant par plusieurs étapes, y compris accuser réception, indexer, examiner et traiter les demandes. Il s'occupe également de la publication, des oppositions, de l'enregistrement ou du rejet des demandes. En premier lieu, l'examineur doit s'assurer que certaines exigences administratives ont été remplies. Il procède ensuite à un examen détaillé en suivant les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*. Toutefois, bien que la Loi fournisse les directives juridiques fondamentales en matière d'enregistrement de marques de commerce, elle ne constitue pas un document de référence complet, vu sa nature.

Le manuel vise à regrouper les interprétations qu'ont faites les tribunaux des dispositions de la Loi et du Règlement sur les marques de commerce. Par conséquent, il devrait permettre à l'examineur de réduire le temps passé à l'étude des demandes, car il clarifie les lignes directrices à suivre. En outre - et c'est peut-être là un point plus important - le manuel devrait permettre de prendre des décisions plus uniformes.

I INTRODUCTION

General Information

This manual is designed to serve the needs of the Trade-marks Office, specifically, staff in the Examination Section. The Trade-marks Office — a branch of the Canadian Intellectual Property Office (CIPO) — is the official government body which receives and processes all applications submitted both by individuals and companies who wish to register their trade-marks.

While registration is not essential to use of the mark — many have been used extensively in the marketplace without being registered — the benefits that accrue to the owner of a registered trade-mark make registration highly desirable. For example, a registration may form the basis of an action for trade-mark infringement wherein the plaintiff's (registrant's) rights in the mark are easily shown. Without a registration the plaintiff would be restricted to attempting to prove passing off.

The processing of a trade-mark application involves various stages in the Trade-marks Office and includes: acknowledgement, indexing, examination, prosecution, advertising, opposition and registration or refusal. For the examiners, the initial contact with an application involves verification that certain administrative requirements have been satisfied. Examiners undertake a thorough examination of the trade-mark. In so doing, they are guided by the provisions of the *Trade-marks Act*. But while the Act provides the basic judicial directives concerning the registrability of marks, it is, by its very nature, insufficient for use as a reference text.

This manual incorporates the interpretation of provisions of the *Trade-marks Act* and the *Trade-marks Regulations* by the Courts and should therefore reduce the time needed to process applications by clarifying the statutory guidelines necessary to examine them. In addition, and perhaps more importantly, its use should result in more consistent decision making.

Bien qu'il soit impossible de prévoir ou d'étudier convenablement tous les problèmes qui peuvent surgir lors de l'examen, il est à espérer que les aspects les plus importants du processus d'examen ont été abordés et que ce document pourra répondre aux besoins immédiats des examinateurs et qu'il profitera au public par le fait même.

Il y a lieu de remarquer que le présent manuel n'est qu'un guide et qu'il ne lie pas le Bureau des marques de commerce. Il ne vise d'aucune façon à se substituer à la *Loi sur les marques de commerce* et à son Règlement. En cas de divergences entre le manuel et la Loi et son Règlement, ces derniers ont préséance.

Partout où le "*Règlement sur les marques de commerce*" est employé on entend le le "*Règlement sur les marques de commerce (1996)*".

While it is impossible to predict or adequately discuss every problem which may arise during examination, we hope to have dealt with the most important aspects of the examination process and that the manual will meet examiners' immediate needs, and, as a result, will benefit the public.

It should be noted that this manual is a guide only and is not binding on the Trade-marks Office. The manual is in no way intended to replace the *Trade-marks Act* and the *Trade-marks Regulations*. In the case of any inconsistency between the manual and the Act and Regulations, the Act and Regulations must be followed.

Wherever the "*Trade-marks Regulations*" is used this means the "*Trade-marks Regulations (1996)*".

EXAMEN DE LA FORMULE DE DEMANDE

EXAMINATION OF THE • APPLICATION AS TO FORM

**LE MANUEL
• D'EXAMEN DES
MARQUES DE COMMERCE**

**TRADE-MARKS
EXAMINATION
MANUAL**

II EXAMEN DE LA FORMULE DE DEMANDE

II.1 Examen préliminaire

De nombreux services d'exploitation distincts du Bureau des marques de commerce d'Industrie Canada prennent part à l'ensemble des formalités à accomplir relativement à une formule de demande, entre le moment où celle-ci est produite et celui où la marque de commerce est enregistrée (rejetée ou abandonnée). La demande est d'abord reçue à la salle du courrier du ministère où on y appose la date, puis elle est remise à la Direction des finances de l'OPIC qui est chargée de percevoir les droits appropriés et de leur attribuer un code, car on ne peut assigner une date de production à la demande tant que les droits n'ont pas été acquittés. *Voir la règle 25 du Règlement sur les marques de commerce.*

La demande est ensuite envoyée à la Section des formalités administratives où un numéro de dossier est attribué. On procède ensuite à une vérification afin de s'assurer qu'on a répondu aux exigences liées à la production et, le cas échéant, on assigne une date de production. Il s'agit de la date de la réception de la demande au Bureau des marques de commerce dans la région d'Ottawa-Hull, dans l'un des bureaux de district, des bureaux régionaux ou encore à un bureau de poste si elle est arrivée par poste prioritaire. *Voir la règle 3 du Règlement sur les marques de commerce.*

La demande est alors traitée et saisie dans une base de données. On accuse ensuite réception de la demande et la marque est classée dans l'index des demandes en instance. Enfin, elle est envoyée à la Section de l'examen où la recherche sera effectuée et la demande sera finalement attribuée à un examinateur.

II.2 Demande d'examen accéléré

À quelques exceptions près, les demandes sont examinées dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire selon la date de production. Dans certains cas, un requérant peut aussi demander par écrit au registraire que sa demande soit examinée de façon expéditive.

II EXAMINATION OF THE APPLICATION AS TO FORM

II.1 Pre-examination

The entire processing of an application from the time of filing to the time of its registration (or, alternately, refusal or abandonment) involves many different operational units of the Trade-marks Office of Industry Canada. Initially, the application arrives in the departmental mail room where it is date stamped. It then goes to the CIPO Financial Branch which is responsible for receiving and coding the appropriate fee. The application cannot be awarded a filing date until the fee is paid. *See Rule 25 of the Trade-marks Regulations.*

The application is transferred to the Formalities Section where it is awarded a file number. Then it is reviewed to ensure that the filing requirements have been met and, if so, awarded a filing date. This is the date of the application's arrival in the Trade-marks Office in Hull/Ottawa, in one of the district or regional offices, or in a Canada Post Office if it is sent by Priority Post. *See Rule 3 of the Trade-marks Regulations.*

The application is then formalized and entered into the database. Next, receipt of the application is acknowledged and the mark applied for is entered in the index of pending applications. The application is then transferred to the Examination Section where it will be searched and assigned to an examiner.

II.2 Request for Early Examination

Applications are usually examined in chronological order of filing date, with some exceptions. An applicant may, in some circumstances, write to the Registrar requesting that the subject application be dealt with expeditiously.

Une telle procédure privilégie un requérant par rapport à tous les autres dont la demande sera par conséquent retardée. Toute demande d'examen accéléré doit donc être accompagnée d'une lettre d'explications du requérant ou de l'agent au dossier détaillant les circonstances ou les raisons qui justifient une telle requête. Celles qui ne sont pas justifiées ou qui sont formulées de façon presque routinière par les requérants ou leurs agents ne seront pas acceptées. Les circonstances particulières justifiant l'accélération du processus d'examen sont celles qui suivent :

- a) Le requérant se rend compte que la marque qu'il utilise pourrait être confondue avec une autre marque utilisée sur le marché.
- b) Le requérant désire savoir, avant de se lancer dans une campagne publicitaire coûteuse ou d'envisager de grandes dépenses de production, si la marque projetée pourrait être enregistrée.

II.3 Exigences formelles - Article 30

Une fois que les services administratifs du Bureau des marques de commerce ont rempli les formalités voulues relativement à la demande d'enregistrement d'une marque de commerce, l'examineur peut commencer son travail. Il faut en effet s'assurer que la demande satisfait aux exigences formelles de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*. Voir aussi la partie intitulée "*Dispositions générales*" du *Règlement sur les marques de commerce*. Les points suivants du présent chapitre ont pour objectif d'aider l'examineur sur le plan de la forme.

II.3.1 Forme des demandes - Règle 13

Les demandes d'enregistrement doivent être dactylographiées sur un côté seulement d'une feuille de papier blanc d'au moins 8 pouces x 11 pouces (21 cm x 28 cm) mais n'excédant pas 8,5 pouces x 14 pouces (22 cm x 35 cm), avec des marges gauche et supérieure d'au moins 1 pouce (2,5 cm).

II.4 Genre de demande - Article 16, alinéas 41(1)c) et 30b) à f)

Outre la vérification qui s'impose pour s'assurer que la demande est conforme à l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce* et pour déterminer l'usage fait de la marque de commerce, l'examineur doit aussi examiner le fondement de la demande d'enregistrement. Le requérant pourra préparer sa demande en se reportant au *Règlement sur les marques de commerce*, notamment la règle 25, et aux alinéas 30b) à 30f) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Such advancement of an application out of its routine order creates a favoured position at the expense of all other applicants, who are delayed accordingly. Therefore, any request for expeditious processing must comprise a letter of explanation from the applicant or agent of record detailing the circumstances or reasons which would justify such consideration. Unjustified requests or those made merely in a routine manner by applicants or their agents will not be permitted. Special circumstances which would justify expedition of the examination procedure are as follows:

- a) The mark is in use, and it has come to the applicant's attention that there may be confusion with another mark in the marketplace.
- b) The application is for a proposed trade-mark, and the applicant wants to know if it could be registered before a large amount of money is spent on advertising or production costs.

II.3 Formal Requirements — Section 30

Once the application for registration of a trade-mark has been processed by the other administrative units of the Trade-marks Office, the examiners begin the initial examination. This is to ensure that all the formal requirements of the application form have been satisfied as set out in section 30 of the *Trade-marks Act*. See also the *Trade-marks Regulations*, "General". The following sections in this chapter are provided to aid in the examination of the application as to form.

II.3.1 Physical Format of Applications — Rule 13

Applications for registration shall be on white paper that measures at least 8 inches by 11 inches (21 cm by 28 cm), but not more than 8 1/2 inches by 14 inches (22 cm X 35 cm), on one side only, with left and upper margins of at least 1 inch (2.5 cm).

II.4 Types of Applications - Section 16, Paragraphs 41(1)(c) and 30(b) to (f)

In addition to verifying the application's compliance with paragraph 30(a) of the *Trade-marks Act* and identifying the manner of trade-mark use, the examiners must also review the basis upon which the applicant seeks to register the mark. The applicant will be aided in the completion of his/her application by referring to the *Trade-marks Regulations*, especially to Rule 25 and to paragraphs 30(b) to 30(f) of the *Trade-marks Act*.

Le Bureau ne fournit pas de formules pré-imprimées. Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce est présentée selon la manière prescrite par le registraire dans le *Journal des marques de commerce* et sur la formule appropriée publiée par le registraire dans le Journal ou encore sous toute autre forme qui permet de produire les mêmes renseignements. Selon les circonstances, le requérant peut combiner deux ou plusieurs des formules qui suivent :

Formule 1 : pour toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada. *Voir le paragraphe 16(1).*

Remarque : Toute demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui est un signe distinctif (article 13) ou d'une marque qui a déjà acquis un caractère distinctif en vertu du paragraphe 12(2) doit être remplie selon le modèle de la formule 1.

Formule 2 : pour toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce révélée au Canada. *Voir le paragraphe 16(1).*

Formule 3 : pour toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce déposée et employée dans un autre pays. *Voir le paragraphe 16(2).*

Remarque : Cette formule peut aussi être employée par toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce employée et faisant l'objet d'une demande dans un autre pays.

Formule 4 : pour toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce qu'elle-même, un titulaire de licence ou les deux projettent d'employer au Canada. *Voir le paragraphe 16(3).*

Formule 5 : pour toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de certification employée au Canada. Il faut combiner les formules 3 et 5 pour enregistrer une marque de certification qui est déposée et employée dans un autre pays.

Formule 7 : pour le propriétaire d'une marque de commerce déposée qui demande de modifier son enregistrement en étendant l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée, en vue d'y inclure d'autres marchandises ou services. *Voir l'alinéa 41(1)c).*

Remarque : Nous avons omis la **formule 6** car elle n'est d'aucune utilité pour les personnes qui désirent faire enregistrer des marques de commerce. Elle sert à apporter certaines modifications au registre.

The Office does not supply pre-printed forms. An application for the registration of a trade-mark shall be presented in the manner specified by the Registrar in the *Trade-marks Journal* and on the appropriate form published by the Registrar in the *Journal*, or in any other form that allows for the furnishing of the same information. A combination of two or more of the forms outlined below could be used, depending on the circumstances.

Form 1 is for seeking registration of a trade-mark in use in Canada. See subsection 16(1).

NOTE: An application for registration of a trade-mark which is a distinguishing guise (section 13), or for a trade-mark which is alleged to have acquired distinctiveness pursuant to subsection 12(2), must be completed in accordance with Form 1.

Form 2 is for seeking registration of a trade-mark made known in Canada. See subsection 16(1).

Form 3 is for seeking registration of a trade-mark registered and used abroad. See subsection 16(2).

NOTE: This form may also be used by a person seeking registration based on a trade-mark which has been applied for and used abroad.

Form 4 is for seeking registration of a trade-mark which the applicant intends to use in Canada by itself, or through a licensee, or by itself and through a licensee. See subsection 16(3).

Form 5 is for seeking registration of a certification mark used in Canada. To register a certification mark registered and used abroad, a combination of Forms 3 and 5 must be used.

Form 7 is for use by the owner of a registered mark who is applying to amend the registration by extending the statement of wares or services covered by the registration to include additional wares or services. See paragraph 41(1)(c).

NOTE: **Form 6** has not been included above because it is not for use by persons seeking registration of trade-marks. It is a guide for registrants seeking to make certain amendments to the register.

II.5 Renseignements nécessaires dans toute demande

II.5.1 Identification et description de la marque — Alinéa 30h), règle 24, paragraphe 2, formules

Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ne doit viser qu'une seule marque de commerce. *Voir la règle 24.*

Le paragraphe 2 de la formule type s'énonce en ces termes :

"La marque de commerce _____."

Si la marque de commerce consiste uniquement en un mot ou des mots non décrits en une forme spéciale, il faut insérer le mot "est" suivi du mot ou des mots en majuscules.

Un dessin doit illustrer la marque qui fait l'objet de la demande lorsque celle-ci comprend :

- a) Un mot ou des mots en une forme spéciale.
- b) Un mot ou des mots en lettres majuscules et minuscules, cet agencement de majuscules et de minuscules étant une caractéristique de la marque de commerce.
- c) Un mot ou des mots qui contiennent des accents dans une langue étrangère tels que le tréma allemand ou le tilde espagnol (les marques de commerce composées de mots seulement en lettres majuscules ordinaires et munies de signes de ponctuation ou d'accents en anglais ou en français ne seront pas considérées comme des marques- dessins).
- d) Une marque composée de mots et d'éléments graphiques.

II.5 Contents Common to All Applications

II.5.1 Identification and Description of the Mark — Paragraph 30(h), Rule 24, Paragraph 2, Forms

An application for registration of a trade-mark must cover only one trade-mark. *See Rule 24.*

Paragraph 2 of the model form reads:

"The trade-mark is _____."

If the trade-mark is for a word mark only, it should be presented in capital letters or block letters throughout.

The trade-mark applied for must be shown in a drawing if it consists of:

- a) A word or words in special form.
- b) A word or words in a combination of upper- and lower-case lettering and the combined lettering is a feature of the trade-mark.
- c) A word or words which incorporate foreign accent marks such as the German umlaut or the Spanish tilde. (Trade-marks in ordinary block letters which incorporate words alone featuring French or English accents or punctuation will not be considered design marks.)
- d) A composite mark comprising word and design elements.

- e) Une marque comprenant des caractères étrangers.
- f) Un mot ou des mots en couleur (lorsqu'on revendique la couleur comme faisant partie de la marque).

Voir les sections II.6.2 et II.7.1.1 du présent manuel.

Lorsque la marque de commerce est un dessin, il y aurait lieu d'annexer le dessin à la demande et d'insérer la mention "apparaît dans le dessin ci-joint". **Par contre, il ne faut pas décrire la marque de commerce.** Des exemples comme ceux qui suivent ne seraient pas acceptables :

- a) La marque de commerce est le mot AJAX en lettres fantaisie.
- b) La marque de commerce se compose du mot AJAX et d'une étoile.
- c) La marque de commerce se compose du mot AJAX et d'une étoile comme l'illustre le dessin ci-joint.

Il suffit donc de mentionner dans la demande : "La marque de commerce apparaît dans le dessin ci-joint."

Les exemples suivants illustrent aussi ce que l'examineur ne devrait pas accepter :

- 1) Le requérant précise qu'il acceptera n'importe laquelle des marques de commerce suivantes :

JIMMY'S PIZZA

JIMMY'S HAMBURGERS

JIMMY'S MUFFINS

- e) A mark comprising foreign characters.
- f) A word or words in colour (when colour is claimed as part of the mark).

See sections II.6.2. and II.7.1.1 of this manual.

If the trade-mark is a design, the phrase "is shown in the accompanying drawing" should be inserted and the drawing annexed to the application form. **The trade-mark should not be described.** Examples such as the following would not be acceptable:

- a) The trade-mark is the word AJAX in fancy lettering.
- b) The trade-mark consists of the word AJAX and a star.
- c) The trade-mark consists of the word AJAX and a star as shown in the attached drawing.

Any of the foregoing are properly described by: "The trade-mark is shown in the attached drawing."

The following are also examples of what the examiners should not accept.

- 1) The applicant indicates willingness to accept registration of any of the following trade-marks:

JIMMY'S PIZZA

JIMMY'S HAMBURGERS

JIMMY'S MUFFINS

- 2) Le requérant énumère les marques en indiquant la préférence qu'il leur accorde :

HEAVEN'S FAVOURITE (premier choix)

ECSTATICA (second choix)

FABULICIOUS (troisième choix)

Si une demande est produite alors que la marque de commerce se compose totalement ou partiellement de mots dans plus d'une langue, la marque de commerce doit être utilisée telle quelle pour les marchandises ou les services à l'égard desquels elle a été déposée. Prenons l'exemple de la marque de commerce dont le numéro d'enregistrement est 224,146. Elle se compose des mots suivants :

LA FONTAINE DE TREVI THE TREVI FOUNTAIN LA FONTANA DI TREVI

La marque est déposée de la sorte, à condition qu'elle soit toujours utilisée de cette façon en liaison avec les marchandises; les trois versions ne peuvent être utilisées séparément mais doivent être utilisées ensemble. Toutefois, lorsque la marque de commerce se compose de versions distinctes rédigées en deux langues différentes et que ces versions doivent être utilisées séparément en liaison avec les marchandises/services, le requérant doit alors faire enregistrer deux marques de commerce.

II.5.2 Identité du requérant - Paragraphe 1, formules

II.5.2.1 Dispositions générales

L'examineur doit déterminer si le requérant et le propriétaire de la marque de commerce ne sont qu'une seule et même personne. Il mettra en doute le droit de propriété lorsqu'il y a des signes que la marque a été utilisée par quelqu'un d'autre que le requérant, soit, par exemple, par des filiales d'une société. Remarquons que, conformément au paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'emploi revient à un requérant si, sous certaines conditions, c'est un détenteur de licence qui emploie la marque de commerce. Dans tous les cas appropriés, il faut indiquer le nom du prédécesseur en titre,

2) The applicant lists the marks and indicates a preference:

HEAVEN'S FAVOURITE (first choice)

ECSTATICA (second choice)

FABULICIOUS (third choice)

If an application is filed wherein the trade-mark is composed in whole or part of words in more than one language, the trade-mark must be used exactly in the manner in which it is set out in association with the wares and/or services. Registration No. 224,146 provides such an example, the trade-mark consisting of the following words:

LA FONTAINE DE TREVI THE TREVI FOUNTAIN LA FONTANA DI TREVI

The mark was registered in this fashion with the understanding that it would be used in association with the wares exactly in the manner in which it is set out here; the three versions cannot be used separately but must be used together. However, if the mark is composed of two separate versions in two languages, and where those versions are to be used separately in association with wares/services, the applicant must apply to register two marks.

II.5.2 Identity of Applicant — Paragraph I, Forms

II.5.2.1 General Provisions

Examiners must determine that the applicant and the owner of the trade-mark are one and the same person. They must question ownership when there is indication of use of the trade-mark by anyone other than the applicant, for example, by subsidiaries of a company. Note that, pursuant to subsection 50(1) of the *Trade-marks Act*, use accrues to the applicant if, under certain conditions, use of the trade-mark is by a licensee. Wherever applicable, a predecessor in title must be named, indicating previous ownership. For example, in order to establish that use of the applicant's trade-mark in Canada has been continuous, the applicant must provide a list of all predecessors in

ce qui permet de connaître les propriétaires précédents. Par exemple, le requérant doit fournir une liste de tous ses prédécesseurs en titre par ordre chronologique en commençant par le plus ancien, afin de prouver que sa marque de commerce a été employée de façon continue au Canada depuis la date de premier emploi.

II.5.2.2 Particuliers

Lorsque le requérant est un particulier, il doit donner son nom de famille et au moins un prénom. Le nom commercial utilisé devrait faire partie de l'identification du requérant.

EXEMPLE : Jean Dupont faisant affaire sous la raison sociale de Pâtisserie Dupont.

Le requérant ne doit pas donner uniquement sa raison sociale. Chaque fois que la demande semble avoir été faite d'après la raison sociale du requérant et non en son nom propre, l'examineur lui demandera de produire une demande modifiée. Le nom du propriétaire légitime, c'est-à-dire le particulier à titre de requérant, suivi de la raison sociale employée doivent y être inscrits.

Si l'examineur soupçonne le requérant de ne pas être une personne morale (c'est-à-dire si le nom n'est pas suivi des termes Incorporée, Inc., Limitée, Ltée., Corporation ou Corp.), il se renseignera et exigera des explications. Une déclaration écrite par le requérant ou son agent attestant que le requérant est une personne morale suffira. C'est au requérant qu'incombe en définitive la responsabilité de cette déclaration. On entend par personne morale une personne qui peut engager des poursuites judiciaires ou être poursuivie sous le nom figurant dans la demande. *Voir les sections II.5.2.4 et II.5.2.8 du présent manuel.*

II.5.2.3 Sociétés de personnes

Bien que le Bureau n'enregistre pas de marque de commerce au nom de plus d'une personne physique ou morale, on peut présenter en bonne et due forme des demandes d'enregistrement au nom d'une société de personnes, qui est considérée comme une association reconnue par la loi. En général, un groupe de personnes dirigeant une entreprise sous forme de société le fait sous une raison sociale. Il peut arriver occasionnellement que deux ou plusieurs

title in descending order to cover the period from the date of first use to the present.

II.5.2.2 Individuals

When the applicant is an individual, he/she should provide a surname and at least one given name. Any trading names used should also be incorporated in the applicant's identification.

EXAMPLE: John Doe trading as Doe's Deli.

The applicant must not be identified by a trading style alone. Whenever it appears that the application has been made in the name of the applicant's trading style rather than applicant's own name, the examiners will require an amended application. It must name the legal owner, that is, the individual, as the applicant, followed by the trading style used.

If the examiners suspect that the applicant is not a legal entity (i.e., if Incorporated, Inc., Limited, Ltd., Corporation or Corp. is not indicated after the name), the examiners will query the point and request clarification. A written statement from the applicant or the applicant's agent to the effect that the applicant is a legal entity will suffice. The onus rests ultimately with the applicant to support this claim. A legal entity is considered one that can sue or be sued in the name given in the application. *See sections II.5.2.4. and II.5.2.8. of this manual.*

II.5.2.3 Partnerships

While the office will not register a trade-mark in the name of more than one individual or entity, applications to register may properly be made in the name of a partnership, which is considered a lawful association. Generally, a group of persons conducting a business as a partnership does so under a trading style. It may occasionally happen that two or more persons apply to register a trade-mark, but do not provide a trading name. The examiners will require

personnes fassent une demande d'enregistrement d'une marque de commerce sans fournir de nom commercial. L'examineur demandera alors qu'on lui confirme l'existence de la prétendue société de personnes et qu'on lui en fournisse la raison sociale.

Auparavant, lorsqu'une demande ou une cession était présentée au nom d'une société de personnes, il fallait identifier chaque associé commandité. Toutefois, cette pratique a changé, et il incombe au requérant ou à son agent de prouver que la société est une personne morale. Par conséquent, le Bureau accepte les demandes, les cessions, etc., produites au nom de la société seulement, sans référence aux associés. Cependant, la société doit être identifiée en tant que telle.

II.5.2.4 Associations

Les associations qui sont des personnes morales (c'est-à-dire qu'elles sont reconnues par la loi) peuvent obtenir les droits à une marque de commerce en liaison avec des services fournis à leurs membres, pour des marchandises ou des services employés dans le commerce. Dans la demande, il faut préciser le nom de l'association en toutes lettres et l'adresse postale au complet des bureaux d'affaires de l'association ainsi que les lois aux termes desquelles elle a été constituée (par ex. les lois de l'Ontario). Cependant, l'examineur n'imposera cette dernière exigence que lorsque le requérant aura omis de préciser "Incorporée" ou "Limitée" ou encore d'utiliser tout autre signe indiquant que l'association est une personne morale. *Voir les sections II.5.2.2 et II.5.2.8 du présent manuel.*

II.5.2.5 Entreprises en coparticipation

Le Bureau peut également être saisi d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce présentée par deux requérants ou plus qui produisent en collaboration des marchandises ou fournissent des services par exemple, par une entreprise en coparticipation, qui est une autre forme d'association reconnue par la loi. Les noms et adresses d'affaires des requérants doivent être inscrits au complet dans la demande. Seuls les noms des associés commandités d'une entreprise en coparticipation doivent être indiqués et non ceux de tous les associés.

En outre, les parties n'ont plus à préciser leur degré de participation dans l'entreprise.

confirmation of an existing partnership and will ask that the trading name be given.

In the past, whenever an application was filed in the name of a partnership, or if an assignment was submitted in favour of a partnership, it was necessary to identify each general partner. However, this is no longer the practice, and the onus of determining whether or not a partnership is a legal entity rests with the applicant or registrant. Accordingly, the office accepts applications, assignments, etc., filed in the partnership name only, without reference to the partners. However, the partnership must be identified as such.

II.5.2.4 Associations

Associations which are legal entities (i.e., lawful associations) may acquire trade-mark rights either in association with services performed for members or for wares or services used in commerce. The full name of the association and full post office address of its place of business must be set out, and the laws under which the association was organized (e.g., the laws of Ontario) should be described. However, the examiners will only require the latter when the applicant has neglected to use "Incorporated" or "Limited" or some other method of identifying the association as a legal entity. *See sections II.5.2.2. and II.5.2.8. of this manual.*

II.5.2.5 Joint Ventures

Applications to register a mark may also be made by two or more applicants who are engaged jointly in commercial activities which result in the production of wares or the provision of a service, e.g., a joint venture, which is yet another form of lawful association. The full names and full business addresses of the applicants must be set out in the application. Only the general partners in a joint venture need be named, not any limited partners.

Furthermore, the office no longer requires information establishing the degree of involvement of each partner as was previously the case.

De tels renseignements peuvent être requis, toutefois, afin que le bureau puisse préciser de quelle façon la marque de commerce peut être transférée, ou l'identité du titulaire établie au cas où l'entreprise viendrait à se dissoudre. Il faudrait prendre en considération les faits entourant chaque cas, et les documents soumis au moment d'une cession devraient traiter de cette question.

II.5.2.6 Sociétés

Les instructions pour remplir une demande d'enregistrement n'imposent pas de préciser les lois en vertu desquelles la société du requérant a été constituée. Si le sceau de la société est apposé à la demande, l'examineur devrait vérifier que le nom sur le sceau est exactement le même que celui figurant sur la demande. En outre, si la date de la constitution en société (p. ex., 1994) sur le sceau est ultérieure à la date de premier emploi revendiquée (p. ex. le 16 février 1993), il faudrait demander au requérant si un prédécesseur a utilisé la marque depuis le 16 février 1993. Toutefois, le nom complet de la société doit figurer sur la demande. Celle-ci peut être une société privée, un organisme public comme une société municipale ou provinciale, ou un organisme du gouvernement provincial ou fédéral.

Une société doit produire sa demande sous sa dénomination sociale seulement. Il arrive fréquemment qu'une personne produise une demande au nom d'une société en donnant sa propre identité ou en donnant la sienne en plus du nom de la société qu'elle représente. Dans les exemples qui suivent, tous les renseignements qui précèdent XYZ Co. Ltd. sont jugés superflus et ne devraient pas être inclus pour identifier le requérant.

Jean Dionne, président de XYZ Co. Ltée.

Jean Dionne, au nom de XYZ Co. Ltée.

Jean Dionne, procureur de XYZ Co. Ltée.

Quelquefois, un requérant qui a l'intention de constituer une société présentera une demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée ou projetée, et demandera que l'enregistrement soit fait au nom de la société qu'il envisage de former. Bien qu'une société non encore constituée ne puisse être un requérant, une personne peut produire une demande d'enregistrement de sa marque et en céder la propriété à la société lorsqu'elle est constituée.

Such information may be required, however, to disclose the procedure by which the trade-mark may be assigned or ownership resolved if the venture is dissolved. This requirement should be dictated by the facts in each case, and the documentation submitted at the time of assignment should deal with this question.

II.5.2.6 Corporations

The instructions for completion of an application do not require that the jurisdiction under whose laws the applicant was incorporated be named. If a corporate seal is affixed to the application, the examiners should check to ensure that the name on the seal matches that given in the application. Furthermore, if the date of incorporation (e.g., 1994) on the seal is subsequent to a claimed date of first use (e.g., Feb. 16, 1993), the applicant should be questioned as to whether a predecessor used the mark since Feb. 16, 1993. The application must, however, contain the full name of the corporation, which may be a private organization, or a public authority such as a municipal or provincial corporation, or a provincial or federal statutory body.

Corporate applicants must apply in the corporate or company name only. A common error is a person filing an application on behalf of a corporation and identifying him/herself either solely or in addition to the corporation or company which he/she represents. In the following examples, all information preceding XYZ Co. Ltd. is considered superfluous and should not be included when identifying the applicant:

Jack Jones, President of XYZ Co. Ltd.

Jack Jones on behalf of XYZ Co. Ltd.

Jack Jones attorney of XYZ Co. Ltd.

Occasionally, an applicant who intends to form a corporate body will apply for registration of a trade-mark which is in use or which is intended for use, and will request that the registration be made in the name of the intended corporate body. Although an as-yet-uncreated business entity cannot be the applicant, the individual may make application to register the mark and may subsequently assign ownership to the corporate body when it is incorporated.

La désignation "Co." ou "Company" (p. ex., Fizz Company ou HappyTraders Co.) n'indique pas nécessairement qu'il s'agit d'une société constituée au Canada et, par conséquent, il faudrait demander au requérant, s'il est domicilié au Canada, de confirmer s'il est une personne morale. La désignation "Co." ou "Company" montre qu'il s'agit d'une société constituée aux États-Unis; il n'y aurait donc pas lieu de se poser des questions sur une société américaine identifiée de la sorte (avec Co. ou Company).

Lorsqu'une filiale ou une unité constituante d'une société exerce une activité commerciale liée à l'utilisation d'une marque de commerce, l'examineur acceptera les exemples suivants comme indication convenable d'utilisation par une filiale :

"General Furniture Ltd., exploitant par le biais de Bowes Furniture Manufacturing Co."

ou

"General Furniture Ltd., faisant affaire parfois sous le nom de Bowes Furniture Manufacturing Co."

ou

"Bowes Furniture Manufacturing Co., filiale de General Furniture Ltd."

II.5.2.7 Utilisation d'une dénomination sociale française ou anglaise

Le paragraphe 10(3) de la *Loi sur les sociétés par actions* énonce ce qui suit :

"Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter et utiliser une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues; elle peut être légalement désignée sous l'une ou l'autre des dénominations adoptées."

The designation "Co." or "Company" (e.g., Fizz Company or HappyTraders Co.) does not necessarily denote a corporation in a Canadian jurisdiction, and, consequently, confirmation as to whether the applicant is a legal entity should be requested if the applicant is domiciled in Canada. The designation "Co." or "Company" is indicative of incorporated status in the United States and therefore an American entity so identified (with Co. or Company) should not be questioned.

Where a division or component of a corporation is engaged in commercial activity associated with use of a trade-mark, the examiners will accept, as a proper indication of use by a division, the following:

"General Furniture Ltd., operating through its division Bowes Furniture Manufacturing Co."

or

"General Furniture Ltd., sometimes doing business as Bowes Furniture Manufacturing Co."

or

"Bowes Furniture Manufacturing Co., a division of General Furniture Ltd."

II.5.2.7 Use of French or English Form of Corporate Name

Subsection 10(3) of the *Canada Business Corporations Act* states:

"Subject to subsection 12(1), a corporation may set out its name in its articles in an English form, a French form, an English form and a French form or in a combined English and French form and it may use and may be legally designated by any such form."

Par conséquent, une société dont la dénomination sociale comporte deux versions, une anglaise et une française, par exemple, Tourbières Lambert Inc./Lambert Peat Moss Inc., sera reconnue comme étant la même personne morale, qu'elle soit identifiée sous le nom de Tourbières Lambert Inc. ou sous celui de Lambert Peat Moss Inc.

II.5.2.8 Personnes morales

On entend par personne morale toute personne qui, aux yeux de la loi, a une existence juridique, peut engager des poursuites judiciaires ou faire l'objet de poursuites et peut prendre des décisions par l'intermédiaire d'agents, comme dans le cas des sociétés. Le requérant d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit être une personne morale. *Voir les sections II.5.2.2. et II.5.2.4 du présent manuel.*

Dans certains cas, la demande démontre une raison sociale qui peut sembler être une personne morale, par exemple ABC Co. Ltd. faisant affaire sous la raison sociale de XYZ Limited. Le Bureau estime que la raison sociale peut être ou ne pas être une personne morale, l'élément fondamental à prendre en considération étant que le titulaire (ABC Co. Ltd. dans l'exemple) est bel et bien une personne morale.

Toutes les marques créant de la confusion et démontrant ABC Co. Ltd. (comme propriétaire) seront liées, qu'elles exercent ou non leurs activités commerciales sous une autre dénomination, p. ex. ABC Co. Ltd., faisant affaire sous le nom de XYZ Limited ou ABC Co. Ltd., exerçant ses activités sous le nom de MNO Co. Limited. *Voir la section III.7.2 du présent manuel.*

II.5.2.9 Personnes morales étrangères

Les désignations suivantes sont acceptées comme désignant une personne morale dans les pays énumérés. Par conséquent, l'examineur ne devrait pas mettre en question la qualité de personne morale d'un requérant dont le nom renferme l'une des désignations suivantes :

AB - Suède

Aktiebolag - Suède

Aktiengesellschaft - Allemagne

Therefore an applicant whose name incorporates both a French and English version, e.g., Tourbières Lambert Inc./Lambert Peat Moss Inc., will be recognized as the same entity whether identified only as Tourbières Lambert Inc. or Lambert Peat Moss Inc.

II.5.2.8 Legal Entities

A legal entity is one with sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, sue or be sued and make decisions through agents, as in the case of corporations. The applicant for registration of a trade-mark must be a legal entity. *See sections II.5.2.2 and II.5.2.4 of this manual.*

In some instances, the application will show a trading style which in itself appears to be a legal entity, e.g., ABC Co. Ltd. trading as XYZ Limited. The office considers that the trading style may or may not be a legal entity, the prime consideration being that the owner (ABC Co. Ltd. in the example) is a legal entity.

All confusing marks showing ABC Co. Ltd. in the company name as owner will be associated, whether or not the company trades under another name, e.g., ABC Co. Ltd. doing business as XYZ Limited or ABC Co. Ltd. trading as MNO Co. Limited. *See section III.7.2 of this manual.*

II.5.2.9 Foreign Legal Entities

The following list shows designations accepted as being indicative of a legal entity. The examiners should therefore not query this point if an applicant's name incorporates any of the following denotations:

AB - Sweden

Aktiebolag - Sweden

Aktiengesellschaft - Germany

A/S - Danemark
B.V. - Pays-Bas
de C.V. - Mexique
G.M.B.H. - Allemagne
Kabushiki Kaisha - Japon
K.G. - Allemagne
N.V. - Pays-Bas
Oy - Finlande
P.L.C. - Royaume-Uni
Public Limited Company - Royaume-Uni
S.A. - France
S.A.R.L. - France
Societa Per Azione - Italie
Société Anonyme - France
Société à Responsabilité Limitée - France
S.P.A. - Italie

II.5.2.10 Erreur dans l'identification du requérant

Il arrive souvent qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce soit produite sous le mauvais nom, et l'agent (ou le requérant) tente de rectifier l'erreur, laquelle peut revêtir diverses formes. Les exemples qui suivent illustrent les types d'erreurs les plus fréquentes de même que la façon dont le Bureau les corrige :

- a) Sur la demande est inscrit "Incorporated" au lieu de "Limited" ou vice-versa; "Company Limited" au lieu de "Company Inc." ou vice-versa; "Company of Canada Ltd." au lieu de "Company Ltd.", ou vice-versa et ainsi de suite. On considère qu'il s'agit de divergences mineures. On exigera un affidavit du requérant attestant que la personne morale ainsi mentionnée n'existait pas à la date de production de la demande de même qu'une description détaillée de l'erreur. Si le tout est conforme, le Bureau acceptera le changement, qui devrait paraître dans une demande modifiée.

A/S - Denmark
B.V. - Netherlands
de C.V. - Mexico
G.M.B.H. - Germany
Kabushiki Kaisha - Japan
K.G. - Germany
N.V. - Netherlands
Oy - Finland
P.L.C. - United Kingdom
Public Limited Company - United Kingdom
S.A. - France
S.A.R.L. - France
Societa Per Azione - Italy
Société Anonyme - France
Société à Responsabilité Limitée - France
S.P.A. - Italy

II.5.2.10 Wrong Identification of Applicant

Often an application to register a trade-mark is filed in the wrong name and the agent (or applicant) attempts to remedy the error. There are many variations to the incorrect identification of an applicant, and the following examples typify those most often encountered. Office practice with regard to rectifying these errors is reflected accordingly.

- a) The application shows "Incorporated" instead of "Limited," or vice versa; "Company Limited" instead of "Company Inc.," or vice versa; "Company of Canada Ltd." instead of "Company Ltd.," or vice versa, and so on. This is considered to be a minor variation. An affidavit from the applicant to the effect that the erroneous entity did not exist at the date of filing will be required together with the details of the filing error. If this is in order, the Office will accept the variation, which should be contained in a revised application.

- b) La demande est produite sous l'ancien nom du requérant lorsqu'un changement de nom a eu lieu avant la date de production de la demande. Le Bureau acceptera ce changement avec la présentation d'un affidavit expliquant l'erreur en détail de même qu'avec une demande modifiée où le nom du requérant est correctement inscrit. Cette situation ne va pas à l'encontre de la règle 31a) puisque la véritable "identité" du requérant n'a pas changé (bien entendu, si le changement de nom survient après la production de la demande, une demande de changement de nom devrait être produite selon la procédure ordinaire).
- c) L'agent (ou le requérant) signale qu'une cession a eu lieu avant la production de la demande; toutefois, la demande a été produite sous l'ancien nom. Le Bureau n'acceptera pas d'affidavit énonçant les circonstances dans lesquelles l'erreur s'est produite, puisque le requérant n'était pas le propriétaire à la date de production. Cette situation est incompatible avec les dispositions de la règle 31a). Une nouvelle demande doit être produite sous le nom du nouveau propriétaire.
- d) Le requérant est une société des États-Unis et la demande indique qu'il s'agit d'une société d'État - par exemple, une société relevant de l'État de l'Illinois - mais on informe le Bureau qu'il s'agit en fait d'une société du Delaware. Si la société n'a jamais dépendu de l'Illinois (c'est-à-dire que l'État de l'Illinois n'a jamais exercé de compétence sur cette société), le Bureau exigera alors un affidavit expliquant l'erreur en détail avant d'accepter que la demande soit modifiée pour indiquer qu'il s'agit d'une société du Delaware.

Si la société relevait de la compétence des deux États (Illinois et Delaware) à ce moment-là et que le requérant s'est trompé dans le nom de l'État, rien alors ne peut être fait pour corriger l'erreur puisqu'on changerait l'identité du requérant, ce qui n'est pas conforme à la règle 31a). La demande doit être à nouveau produite sous le nom du bon propriétaire.

- e) Lorsque la demande est produite sous le nom d'une personne qui n'est pas une personne morale, par exemple, Farm Foods, il n'est pas nécessaire de produire un affidavit visant à rectifier le nom du requérant, comme "Mary Smith faisant affaire sous le nom de Farm Foods". Il est possible qu'un affidavit soit exigé pour d'autres corrections à apporter au nom du requérant.

- b) The application is filed in the old name of the applicant when a change of name occurred prior to the date of filing the application. The Office will accept this change with the submission of an affidavit setting out the details of the filing error and a revised application showing the correct name of the applicant. This situation is not contrary to Rule 31(a) as the actual "identity" of the applicant has not changed. (Of course, if the change of name occurs after the filing, a change of name document should be filed in the normal manner.)

- c) The agent (or applicant) advises that an assignment took place prior to the filing of the application; however, the application was filed in the old name. The Office will not accept an affidavit attesting to the circumstances surrounding the error as the applicant was not the owner at the date of filing. This situation is contrary to Rule 31(a). The application must be refiled in the name of the current owner.

- d) The applicant is a United States company and is shown as a state corporation — for example, an Illinois corporation — but the Office is advised that this should have been shown as a Delaware corporation. If there never was an Illinois corporation (i.e., this jurisdiction never existed) then the Office will require an affidavit setting out the details of the error before accepting the amendment to show the applicant as a Delaware corporation.

If both jurisdictions (Illinois and Delaware) existed at the time and the applicant filed the application naming the wrong one, then nothing can be done to correct the error as this would change the identity of the applicant, thereby contravening Rule 31(a). The application must be refiled in the name of the correct owner.

- e) When an application is filed in the name of a non-legal entity, e.g., Farm Foods, no affidavit is required to correct the applicant's name to a legal entity, e.g., Mary Smith trading as Farm Foods. Other corrections to the applicant's name may require an affidavit.

II.5.3 Adresse du requérant - Alinéa 30g)

Dans chaque cas, le requérant doit fournir l'adresse de son bureau principal ou de son siège d'affaires. Il est possible de fournir une adresse postale distincte si le requérant ne souhaite pas que sa correspondance soit envoyée à l'une ou l'autre de ces adresses. *Voir l'alinéa 30g*). Si un particulier n'a pas d'adresse de bureau, celle du lieu de résidence suffira. Lorsqu'une demande d'enregistrement vise plusieurs personnes, comme dans les sociétés de personnes ou dans les entreprises en coparticipation, et qu'il n'existe pas de lieu d'affaires unique, une adresse distincte pour chacun doit être fournie.

Il est possible de fournir l'adresse du domicile lorsqu'il n'y a pas d'adresse de bureau. Si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, il doit donner l'adresse de son bureau principal ou du siège d'affaires à l'étranger ainsi que le nom et l'adresse, au Canada, d'une personne ou d'une société qui lui sert de représentant pour signification.

Comme on ne peut signifier de document, dans le cadre d'une procédure juridique, à un requérant, un titulaire ou son représentant à une case postale, l'examineur doit vérifier que toutes les demandes d'enregistrement comprennent l'adresse complète (numéro et nom de la rue) ainsi que le code postal du requérant ou de son représentant pour signification. *Voir aussi l'alinéa 38(3)b), le paragraphe 42(1) et la règle 6.*

Représentant pour signification

Un représentant pour signification peut être simplement une personne ou une société au Canada nommée par le propriétaire de la marque de commerce et chargée de recevoir et de faire parvenir tout avis concernant la demande ou l'enregistrement, à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l'inscrivant lui-même.

Changement de représentant pour signification

Afin de veiller à ce que le traitement des demandes de changement de représentant soit uniforme au sein du Bureau des marques de commerce, on suit la politique énoncée ci-après.

II.5.3 Address Of Applicant — Paragraph 30(g)

The applicant in each case must provide the address of his/her principal office or place of business. A separate mailing address may be provided if the applicant does not wish correspondence sent to the foregoing. *See paragraph 30(g)*. If an individual does not have a business address, the address of the place of residence will suffice. Where an applicant for one registration consists of more than one entity, as in partnerships or joint ventures, and no one single place of business, separate addresses for each entity must be supplied.

Residence addresses are acceptable when it is not possible to supply business addresses. If the applicant has no office or place of business in Canada, the address of the applicant's principal office or place of business abroad as well as the name and address of the person or firm named as the representative for service must be provided.

Since there can be no service of documents in a legal proceeding on an applicant/registrant or a representative for service at a post office box, the examiners must ensure that all trade-mark applications include the full street address (street name and number) and the postal code of the applicant or the representative for service. *See also paragraph 38(3)(b), subsection 42(1) and Rule 6.*

Representative for Service

A representative for service is simply any person in Canada appointed by the trade-mark owner to receive and transmit any notice in respect of the application or registration and upon whom service of any proceedings in respect of the application or registration may be given or served, with the same effect as if they had been given to or served upon the applicant or registrant.

Change in Representative for Service

In order to ensure consistency throughout the Trade-marks Office in the treatment of requests for changes in representatives for service, the policy set out below is followed.

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, il faut utiliser la formule 6 pour présenter une demande de changement de représentant pour signification d'un enregistrement. Celle-ci peut être signée par l'agent au nom du titulaire.

Dans le cas d'une demande visant à étendre l'état déclaratif des marchandises ou services dans laquelle le nom du représentant pour signification est différent de celui inscrit dans l'enregistrement, le Bureau considérera qu'il s'agit d'une demande de changement de représentant pour signification sur l'enregistrement en faveur de celui inscrit sur la demande visant à étendre l'état déclaratif.

Un changement de représentant pour signification sur une demande en instance peut être effectué par écrit au nom du requérant par son agent ou par son représentant pour signification.

Les nouveaux représentants pour signification peuvent se nommer eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire que la demande soit signée par le requérant ni que le représentant sortant ait été révoqué officiellement.

L'examineur procédera aux corrections nécessaires si un nouveau représentant pour signification a été nommé dans une demande modifiée. Cependant, si, avec une demande en instance, on présente un véritable document visant la nomination d'un nouveau représentant pour signification, celui-ci doit être transmis à la Section des cessions et renouvellements pour que les nouveaux renseignements soient officiellement consignés.

II.5.4 Signature du requérant

Une signature n'est plus requise pour la production d'une demande d'enregistrement. Cependant, le requérant ou son agent peuvent signer la demande s'ils le désirent. Le Bureau des marques de commerce acceptera aussi les signatures autographiées sur les demandes d'enregistrement et lettres de poursuite, comme bon nombre d'entreprises le font maintenant.

La correspondance et les demandes modifiées transmises par télécopieur sont acceptables.

In compliance with paragraph 41(1)(a) of the *Trade-marks Act*, any request for a change in representative for service on a registration should utilize Form 6. It may be signed on behalf of the registrant by the registrant's agent.

In the case of an application to extend the statement of wares/services which reflects a representative for service other than the one shown in the registration, the Office will consider this as a request to change the representative for service on the registration to the new one shown in the extension application.

A change in a representative for service on a pending application may be made in writing on behalf of the applicant by the applicant's agent/representative for service.

New representatives for service may appoint themselves. The document need not be signed by the applicant. Official revocation of the previous representative for service is not required.

The examiners will make the necessary corrections to a file if a new appointment of representative for service is incorporated in a revised application. However, if an actual document of appointment to change the representative for service is filed on a pending application, it should be forwarded to the Assignment and Renewal Section for official recording of the new information.

II.5.4 Signature of Applicant

A signature is no longer required for filing a trade-mark application. However, the applicant or agent may sign the application if he/she wishes to. The Trade-marks Office will also accept trade-mark applications and letters of prosecution which have been stamped with facsimile signatures such as those currently used by a number of firms.

Correspondence and revised applications sent by facsimile transmission are acceptable.

L'examineur demandera des précisions sur toute différence qui existe entre le nom du requérant mentionné dans la demande ou figurant sur le sceau corporatif, et la signature apposée sur la demande; il doit être entièrement satisfait des réponses obtenues avant de poursuivre.

Dans le cas d'une société de personnes, la demande peut être signée par un seul des associés si ces derniers sont mentionnés. Si la société comprend des associés commandités et des commanditaires, la demande peut porter la signature d'un associé habilité à engager la responsabilité de la société. Une demande faite par une société peut être signée par un de ses responsables dûment autorisé et porter le titre de cette personne. Un agent peut également signer au nom des personnes mentionnées ci-dessus.

La signature de chacun des membres d'une entreprise en coparticipation peut être apposée sur la demande, à moins que leur agent ne la signe.

II.5.5 Description des marchandises et services spécifiques — Termes ordinaires du commerce — Alinéa 30a)

À l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, il est clairement énoncé qu'une demande doit renfermer "un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée". Dans le cas où il n'y a pas de "termes ordinaires du commerce" pour identifier les marchandises qui seront reliées à sa marque, le requérant donnera une description brève et précise de leur composition et de leur rôle. Des termes commerciaux spécifiques peuvent permettre de préciser la nature de plusieurs marchandises ou services qui sont étroitement liés ou qui ont des caractéristiques semblables comme dans les exemples suivants : lingerie féminine, quincaillerie pour tentures et machinerie informatique.

Les termes commerciaux désignant des articles ou des groupes d'articles qui ne sont que vaguement liés ou dont les caractéristiques sont différentes, ne conviennent pas en raison de leur sens trop général pour nommer des marchandises spécifiques. Par exemple, "vêtements de femmes" est une appellation trop générale parce qu'elle peut s'appliquer à une grande variété d'articles vestimentaires qui peuvent être différents; l'expression "lingerie féminine" en revanche peut être acceptée parce qu'elle désigne un ensemble plus ou moins bien défini de vêtements pour femmes. L'examineur doit spécialement se préoccuper de la manière dont les marchandises ou services sont décrits et il demandera des renseignements supplémentaires, advenant toute confusion au sujet de leur description ou de la façon dont ils doivent être utilisés.

The examiners will question any discrepancy between the name of the applicant as set out in the application or shown in the corporate seal and the signature on the application, and they must be fully satisfied on this account before proceeding.

An application by a partnership may be signed by one of the partners if the partners are named. If the partnership comprises general and limited partners, the application may be executed by a partner who can bind the partnership. An application by a corporation may be signed by an officer authorized to sign on its behalf, and the title of the signing officer should be provided. A trade-mark agent may also sign on behalf of the foregoing entities.

The signature of each of the parties in a joint venture may be affixed to the application, unless it is signed by their trade-mark agent.

II.5.5 Description of Wares or Services — Specific Wares in Ordinary Commercial Terms — Paragraph 30(a)

Paragraph 30(a) of the *Trade-marks Act* clearly states that an application must contain "a statement in ordinary commercial terms of the specific wares or services in association with which the mark has been or is proposed to be used." Where there are no ordinary commercial terms to identify the wares to be associated with the mark, the applicant will use common sense to briefly and accurately describe them as to composition and function. Specific commercial terms may identify several kinds of wares or services which are closely related or which possess similar characteristics, as in the following examples: women's lingerie, drapery hardware, and computer hardware.

Commercial terms which identify items or groups of items only loosely related and/or dissimilar are too broad to be suitable for naming specific wares. For example, "women's clothing" is an unacceptable classification, encompassing a large and not always consistent assortment of clothing items. "Women's lingerie," however, is acceptable because it designates a more or less well-defined collection of female clothing. In every case the examiners must be particularly concerned with the manner in which the wares or services have been described and will request additional information if there is any confusion concerning their description or the manner in which they are to be used.

II.5.5.1 Catégories générales de marchandises et de services — Alinéas 30b) et c)

Au moment de préparer la demande, il faut regrouper par catégorie générale sur la formule, les marchandises ou services qui appartiennent à plus d'une catégorie. Par contre, il n'est pas nécessaire de le faire dans le cas d'un emploi projeté. Conformément aux alinéas 30b) et c), il faut inscrire la date à laquelle la marque a été employée ou fait connaître en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou de services décrites dans la demande.

Le Canada, contrairement à d'autres pays, n'a pas de système de classification établi pour grouper par catégorie les marchandises ou les services ou pour attribuer un numéro de classification aux fins de l'enregistrement (comme aux États-Unis, par exemple). À la place, le requérant qui désire faire enregistrer sa marque doit grouper en catégories générales les marchandises et les services spécifiques reliés à la marque de commerce. On peut utiliser des sources de documentation comme le *Canadian Trade Index* (l'index commercial canadien) et la *Classification internationale des produits et services* pour déterminer les catégories de marchandises et de services, mais ces sources de référence ne sont utilisées qu'à titre de renseignement. L'examineur se fondera sur le principe que les catégories générales renferment des groupes de marchandises spécifiques :

- a) qui ont des propriétés descriptives communes ou qui peuvent être décrites par des noms de catégories courants,

par exemple :

PEINTURES ET PRÉSERVATIFS :

peintures, apprêts, préservatifs à bois, décapants

PRODUITS ÉLECTRONIQUES POUR LE
DIVERTISSEMENT À DOMICILE :

appareils radios, télévisions, chaînes stéréophoniques,
magnétophones

ou

II.5.5.1 General Classes of Wares & Services — Paragraphs 30(b) and (c)

Wares or services must be grouped into general classes when the application is applied for in relation to wares or services not falling within one general class. Applications based on proposed use do not require breaking down the wares or services into general classes. Pursuant to paragraphs 30(b) and (c), a date of use or making known is required with each of the general classes of wares or services described in the application.

Unlike other countries, Canada does not follow a formal classification system for grouping wares or services or identifying them for registration by a classification number (as, for example, in the U.S.). Instead, the applicant who is seeking to register a mark groups the specific wares or services to be associated with it into general classes. Sources such as the *Canadian Trade Index* and the *International Classification of Goods and Services* can be used as aids in determining classes for grouping wares or services but are by no means definitive guides. The examiners will be guided by the principle that the general classes may include groups of specific wares, as follows:

- a) They have common descriptive properties or can be described by ordinarily used class names.

For example:

PAINTS AND PRESERVATIVES:

paints, primers, wood preservatives, paint strippers

ELECTRONIC HOME ENTERTAINMENT PRODUCTS:

radios, television apparatus, stereo units, tape recorders

or

b) qui sont étroitement liés par leur nature ou leur fonction,

par exemple

COSMÉTIQUES :

poudres pour le visage ou le corps, vernis à ongles, rouges à lèvres, parfums, fond de teint

PRÉPARATIONS DE TOILETTES :

désodorisants corporels, dentifrices, shampoings, lotions pour les pieds, crèmes à mains

ou

c) qui peuvent être réunis dans un même rayon au comptoir d'un magasin,

par exemple :

PRÉPARATIONS NETTOYANTES :

nettoyants pour la maison, détergents, préparations pour la lessive, cires à meuble, nettoyants pour la cuvette de toilette, nettoyants pour les fenêtres

PRODUITS SERVANT À L'EXTERMINATION :

insectifuges, insecticides, germicides, rodenticides, souricières.

Les mêmes lignes directrices s'appliquent aux services; par exemple, l'expression "services financiers" pourrait être utilisée et engloberait une catégorie de services indéterminés se rapportant aux hypothèques, aux fonds en fiducie, à la vente d'actions et d'obligations et aux services de spécialistes de ces domaines. Les marchandises et services spécifiques d'une même catégorie générale doivent être clairement précisés. *Voir la formule 1, note g).* L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet de limiter le nombre de marchandises ou de services associés à cette marque.

- b) They are closely related in character or function.

For example:

COSMETICS:

face and body powders, nail polishes, lipsticks, rouges,
perfumes, foundation creams

TOILET PREPARATIONS:

personal deodorants, toothpaste, shampoo, foot lotions, hand
creams

or

- c) They may be found in the same areas or departments of
retail outlets.

For example:

CLEANING PREPARATIONS:

household cleansers, detergents, laundry preparations,
furniture waxes, toilet bowl cleansers, window
cleaners

EXTERMINATING PRODUCTS:

insect repellents, insecticides, germicides, rodenticides,
mousetraps

If services are involved, the same guidelines must be applied. "Financial Services," for example, might be used and would encompass an unspecified class of services related to mortgages, trust funds, the selling of stocks and bonds and related counselling activities. The specific wares or services falling within the general class must be clearly identified. *See Form 1, note (g)*. Registration of a trade-mark does not limit the number of wares or services with which it may be associated, so that one

Ainsi, une demande peut contenir plusieurs groupes de marchandises et de services spécifiques appartenant à un grand nombre de catégories.

Un requérant qui a seulement l'intention d'utiliser sa marque de commerce au Canada ou dont le droit à l'enregistrement est fondé sur l'emploi et l'enregistrement dans un autre pays n'est pas tenu de séparer les marchandises et les services en catégories générales, étant donné qu'aucun droit fondé sur l'emploi n'a encore été acquis au Canada. Quel que soit le cas, le requérant est tenu d'énumérer les marchandises et les services spécifiques.

II.5.6 Date de premier emploi ou date à laquelle la marque de commerce a été révélée — Alinéas 30 b) ou c)

Il est extrêmement important d'utiliser toujours la même méthode pour classer et grouper les marchandises et les services par catégories en ce qui concerne la date de premier emploi de ces produits. Lorsqu'un requérant désire enregistrer une marque de commerce qui est employée au Canada ou qui a été révélée, il est avantageux d'inscrire la date la plus reculée pouvant être établie en liaison avec les marchandises ou les services, pour chaque catégorie générale.

Cette pratique permet à un requérant d'étendre l'état déclaratif des marchandises ou des services conformément à l'alinéa 41(1)c) et, en autant que ces marchandises ou services soient de la même catégorie générale, il peut revendiquer la date de premier emploi de la marque de commerce précisée pour cette catégorie générale dans l'enregistrement initial. *Voir les sections II.7.1.2 et II.7.2.2 du présent manuel pour plus de détails.*

II.5.6.1 Emploi d'une marque de commerce

La notion d'emploi est importante afin d'établir le droit d'une personne à l'enregistrement d'une marque de commerce et d'assurer le maintien d'une marque une fois celle-ci enregistrée. (*Voir l'alinéa 18(1)c) et l'article 45.*)

Selon l'article 2 de la Loi, le mot "emploi" ou "usage" à l'égard d'une marque de commerce signifie "tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou des services".

application could name several groups of specific wares or services falling within a plurality of classes.

Applicants who only propose use of their trade-mark in Canada or who base their right to registration on use and registration abroad, are not required to segregate wares or services according to general class, since no rights based on use in Canada have as yet been acquired. Whatever the circumstances the requirement to name specific wares or services remains.

II.5.6 Naming Date of First Use or Making Known — Paragraphs 30(b) or (c)

Consistency in the classification and grouping of wares and services into classes is extremely important as regards the date of first use of those goods. When an applicant seeks to register a trade-mark that is in use in Canada or which has been made known, it is advantageous to set down the earliest date of use or making known which can be substantiated in association with the wares or services falling within each general class.

This practice enables the applicant to extend the statement of wares or services at any time in accordance with paragraph 41(1)(c), and, as long as the statement is for wares or services of the same general class, the applicant may claim the date of first use as specified for the general class in the initial registration. *See sections II.7.1.2 and II.7.2.2 of this manual for details.*

II.5.6.1 Use of a Trade-mark

The concept of use is important in order to establish a person's right to registration of a trade-mark and to ensure maintenance of that registration once obtained. *See paragraph 18(1)(c) and section 45.*

Section 2 defines "use" in relation to a trade-mark to mean "any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services."

Selon le paragraphe 4(1), "une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée".

Comme les termes "dans la pratique normale du commerce" le laissent entendre, l'emploi doit s'effectuer dans le cadre normal d'une transaction commerciale.

D'après cette disposition, au moment du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce doit être apposée sur les marchandises mêmes ou sur leur emballage ou doit être de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Se reporter aux décisions suivantes :

Gordon A. MacEachern Ltd. v. National Rubber Co. Ltd. (1963), 41 C.P.R. 149.

Union Electric Supply Co. Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1982), 63 C.P.R. (2d) 179.

Le mot "commerce" ("trade") employé dans le paragraphe 4(1) laisse entendre un paiement ou un échange pour les marchandises fournies. La distribution gratuite de matériel promotionnel ou de gadgets publicitaires montrant la marque ne sera pas nécessairement considéré un emploi commercial.

Se reporter aux décisions suivantes :

C.I.S. Ltd. v. Sherren (1978), 39 C.P.R. (2d) 251, aux p. 257 et 258.

Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Corby Distilleries Ltd. (1978), 42 C.P.R. (2d) 264, aux p. 267 et 268, suivant la décision *Hospital World Trade Mark* [1967] R.P.C. 595, aux p. 598 et 599.

Subsection 4(1) states that "a trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred."

As the words "normal course of trade" imply, the use must be by way of a normal commercial transaction.

This provision requires that, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares in the normal course of trade, the trade-mark be marked on the wares or on their packaging or be in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

See the following cases:

Gordon A. MacEachern Ltd. v. National Rubber Co. Ltd. (1963), 41 C.P.R. 149.

Union Electric Supply Co. Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1982), 63 C.P.R. (2d) 179.

The word "trade" in subsection 4(1) contemplates some payment or exchange for wares supplied. Free distribution of promotional material or advertising gimmicks displaying the mark may not be considered trade use.

See the following cases:

C.I.S. Ltd. v. Sherren (1978), 39 C.P.R. (2d) 251 at pp. 257-258.

Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Corby Distilleries Ltd. (1978), 42 C.P.R. (2d) 264 at pp. 267-268 following *Hospital World Trade Mark* [1967] R.P.C. 595 at pp. 598-599.

Ports International Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1983), 79 C.P.R. (2d) 191, à la p. 193.

Le paragraphe 4(2) dispose qu'"une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services".

Cette disposition présume que les services sont de fait fournis ou offerts au Canada. Par conséquent, les services annoncés au Canada doivent effectivement être exécutés au Canada.

Se reporter aux décisions suivantes :

Porter v. Don the Beachcomber (1966), 48 C.P.R. 280, à la p. 287.

Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park Ltd. (1974), 16 C.P.R. (2d) 97, à la p. 109.

La loi ne renferme aucune définition de "services". Par conséquent, elle n'établit aucune distinction entre des services principaux ou accessoires. D'après la jurisprudence, il semble qu'à partir du moment où des membres de la population — clients ou acheteurs — tirent un bénéfice de l'activité, il s'agit d'un service.

Se reporter aux décisions suivantes :

Kraft Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1984), 1 C.P.R. (3d) 457.

Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. - Les Brasseries Carling O'Keefe du Canada Ltée trading as Carling O'Keefe Breweries v. Anheuser-Busch, Inc. (1985), 4 C.P.R. (3d) 216.

Selon le paragraphe 4(3), "une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises".

Ports International Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1983), 79 C.P.R. (2d) 191 at p. 193.

Subsection 4(2) states that "a trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services."

This implies that services are in fact being provided or offered in Canada. Consequently services that are advertised in Canada must actually be performed in Canada.

See the following cases:

Porter v. Don the Beachcomber (1966), 48 C.P.R. 280 at p. 287

Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park Ltd. (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 at p. 109.

There is no definition of "services" in the statute. Consequently, the statute makes no distinction between primary, incidental or ancillary services. From the case law it would seem that as long as some members of the public — some consumers or purchasers — receive a benefit from the activity, it is a service.

See the following cases:

Kraft Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1984), 1 C.P.R. (3d) 457.

Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. - Les Brasseries Carling O'Keefe du Canada Ltée trading as Carling O'Keefe Breweries v. Anheuser-Busch, Inc. (1985), 4 C.P.R. (3d) 216.

Subsection 4(3) states that "a trade-mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares."

D'après cette disposition, il faut que la marque de commerce soit apposée au Canada sur les marchandises ou sur les colis qui les contiennent lorsque les marchandises sont exportées du Canada.

Dans le contexte global de la *Loi sur les marques de commerce*, on a statué que les termes "exportées du Canada" devaient désigner "envoyées du Canada vers un autre pays dans le cadre d'une activité commerciale" ou "transportées du Canada vers un autre pays dans la pratique du commerce".

Se reporter aux décisions suivantes :

Molson Companies Ltd. v. Moosehead Breweries Ltd. (1990), 32 C.P.R. (3d) 363, aux p. 372 et 373.

National Sea Products Ltd. v. Scott & Ayles (1988), 19 C.P.R. (3d) 481.

Lorsque des marchandises et des services sont déclarés être employés en liaison avec une marque de commerce, l'examineur peut, après avoir étudié la demande et les pièces déposées, en venir à penser que cette marque n'est pas employée comme marque de commerce ou que, si elle l'est, ce n'est pas de la façon déclarée dans la demande. Si, par exemple, un requérant produit une demande pour une marque de commerce utilisée en liaison avec les marchandises "râteaux" et pour des services de promotion en rapport avec la vente de ces râteaux, l'examineur devrait demander si l'emploi de la marque en liaison avec les services est conforme au paragraphe 4(2).

De même, si une demande est produite basée sur l'emploi d'une marque en liaison avec des services de restauration et qu'elle contient aussi une déclaration à l'effet que cette marque est employée en liaison avec des menus et des serviettes de table, l'examineur doit demander si le requérant vend ces marchandises dans la pratique normale du commerce en liaison avec la marque qu'il veut enregistrer. Si tel n'est pas le cas, il faut éliminer la revendication d'emploi de cette marque en liaison avec ces marchandises.

En outre, il est possible qu'un requérant présente une demande pour des marchandises telles que du papier à en-tête, des cartes d'affaires ou des enseignes, mais, bien que la marque de commerce puisse être apposée sur ces articles, ces derniers ne seront vraisemblablement pas mis en vente. Par conséquent, l'examineur devrait se demander si un tel emploi est compris dans les paramètres du terme "emploi" au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*.

This provision requires that the trade-mark be affixed in Canada to the wares or their packaging when the wares are exported from Canada.

It has been stated that in the context of the *Trade-marks Act* as a whole, the words "exported from Canada" must be taken to mean "sent from Canada to another country in the way of commerce," or "transported from Canada to another country in the course of trade."

See the following cases:

Molson Companies Ltd. v. Moosehead Breweries Ltd. (1990), 32 C.P.R. (3d) 363 at pp. 372-373.

National Sea Products Ltd. v. Scott & Ayleen (1988), 19 C.P.R. (3d) 481.

Where wares and services are stated to be used in association with a trade-mark, the examiners may, upon examining the application and material filed, be led to the inference that the mark is not actually being used as a trade-mark or is being used as a trade-mark, but not as stated in the application. If, for example, an application is filed for a trade-mark based upon use in association with the wares "rakes" and for the services of promoting the sale of such rakes, the examiners should enquire whether the use of the mark in association with the services complies with subsection 4(2).

In the same manner, an application may be filed for use of a trade-mark in association with restaurant services. If the same application contains a statement of use of the mark applied for in relation to menus and serviettes, the examiners should inquire if the applicant sells menus and serviettes in the normal course of trade in association with the mark applied for. If the applicant is not offering the wares for sale in the normal course of trade, the claim of use of the mark in association with wares should be deleted.

Additionally, an applicant may apply for wares such as a letterhead, business cards or signage, but, although the trade-mark may be displayed on these items, they are not likely to be for sale to the public. Accordingly, the examiners should question whether such use falls within the parameters of "use" as described in section 4 of the *Trade-marks Act*.

II.5.7 Déclaration du requérant sur son droit à l'emploi de la marque — Paragraphe 10 de la formule 1, alinéa 30i)

La dernière étape est de s'assurer que le requérant est convaincu de son "droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande". Il s'agit en quelque sorte d'un contrat entre le requérant et le public qui établit que tous les renseignements et les documents à l'appui, y compris les corrections et les modifications apportées aux renseignements, sont donnés de bonne foi et que la demande ainsi remplie a reçu l'approbation du requérant. L'examineur peut alors procéder à l'examen de la marque.

II.6 Indications figurant dans certaines demandes

II.6.1 Prédécesseur en titre — Alinéas 30b), c) et d) — Paragraphes 4 et 5 des formules

En vue d'établir l'emploi d'une marque de commerce antérieur à son véritable emploi par le requérant, une liste de tous ses prédécesseurs en titre, de la date du premier emploi jusqu'à présent, doit être fournie.

II.6.2 Dessins — Alinéa 30h) et règles 27(1) et 28

Selon l'alinéa 30h), une demande d'enregistrement doit contenir un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale.

Un dessin est requis, si une marque de commerce est présentée autrement qu'en majuscules ou hauts de casse. Des dessins sont requis dans les cas suivants :

- a) la marque est un mot formé de lettres minuscules;
- b) la disposition du mot ou des mots présentés diffère de la présentation horizontale habituelle;

II.5.7 Applicant's Statement of Claim of Entitlement — Paragraph 10 of Form 1 — Paragraph 30(i)

A final consideration is whether or not the applicant is satisfied "that he is entitled to use the mark in Canada in association with the wares or services described in the application." This can be looked at as a type of contract between the applicant and the public, establishing that all information and supporting evidence, including revisions or additions of same, have been submitted in good faith, and that the application as it stands is approved by the applicant. The examiners can then proceed with the examination of the mark.

II.6 Content Appearing in Some Applications

II.6.1 Predecessor in Title — Paragraphs 30(b), (c) and (d) — Paragraphs 4 and 5 of Forms

In order to establish use of a trade-mark prior to the actual use by the applicant, a list of all predecessors in title covering the time from the date of first use to the present must be provided.

II.6.2 Drawings — Paragraph 30(h) and Rules 27(1) and 28

Paragraph 30(h) stipulates that a trade-mark application shall contain a drawing of the trade-mark and such number of accurate representations of the trade-mark as may be prescribed unless the application is only for the registration of a word or words not depicted in a special form.

A drawing is required if a trade-mark is presented for registration in other than capital letters or block letters throughout. Drawings will be required in the following instances:

- a) The mark is a word composed of any lower case letters.
- b) The word(s) appears in any special arrangement other than on horizontal lines.

- c) le requérant revendique une (des) couleur(s) spécifique(s) pour une partie ou la totalité de la marque;
- d) le mot ou les mots contiennent des accents utilisés dans une langue autre que le français (puisque le Canada reconnaît le français et l'anglais comme langues officielles, les accents utilisés en français ne sont pas considérés être des éléments graphiques bien qu'ils le soient dans d'autres langues);
- e) la marque comprend des caractères étrangers (Remarque : Conformément à la règle 29, une traduction et une translittération doivent être fournies et seront incluses dans les détails de la demande lorsque la marque est annoncée).

Voir les sections II.5.1 et II.7.1.1 du présent manuel.

En outre, le Bureau ne considère plus qu'une demande d'enregistrement d'un mot ou des mots est présentée dans une forme spéciale seulement parce qu'on y trouve les signes de ponctuation suivants :

point, point d'interrogation, point d'exclamation, virgule, point virgule, deux points, ellipses, parenthèses, crochets, guillemets, tirets, astérisques, diagonale et soulignement.

Par conséquent, lorsqu'un des signes de ponctuation ci-dessus apparaît dans la marque, celle-ci ne devient pas pour autant une marque présentée dans une forme spéciale ni un élément graphique, comme c'était le cas auparavant.

Toutes les marques constituées de mots doivent être dactylographiées sur la formule de demande en lettres majuscules sans espace entre les lettres de chaque mot à moins que, bien sûr, ce ne soit une caractéristique de la marque.

II.6.2.1 Format et dimensions — Règle 27(1)

Lorsqu'un dessin est exigé, il ne doit pas excéder 2 3/4 pouces sur 2 3/4 pouces (7 cm par 7 cm) et peut être plus petit à partir du moment où il ressort clairement. Les dimensions sont limitées pour que le dessin puisse s'insérer dans l'espace prévu à cet effet dans le *Journal des marques de commerce*.

- c) A claim to specific colour or colours is made in respect of the whole or part of the mark.
- d) The word(s) includes foreign language accents other than French accents. (Because Canada recognizes both French and English as its official languages, accents used in the French language are not considered to be design characteristics although accents in other languages are.)
- e) The mark is comprised of foreign characters. (NOTE: Pursuant to Rule 29, both a translation and transliteration must be furnished and will be included in the particulars of the application when advertised.

See sections II.5.1 and II.7.1.1 of this manual.

Furthermore, the Office no longer considers that an application for the registration of a word or words is in special form merely because it includes any of the following punctuation marks:

period, question mark, exclamation mark, comma, semicolon, colon, ellipsis, parentheses, brackets, quotation marks, single quotation marks, inverted commas, dash, asterisk, diagonal and underscore.

Accordingly, the inclusion of any of the foregoing punctuation marks will not render the trade-mark to be in special or design format as was the previous practice.

All word marks must be typed on the application form in upper-case letters with no space left between the letters of each word, unless, of course, that is a feature of the mark.

II.6.2.1 Form and Size — Rule 27(1)

Where a drawing of a trade-mark is required, it shall be no larger than 2 3/4 inches by 2 3/4 inches (7 cm by 7 cm), and may be smaller as long as it is clear. The size is limited so as to meet the space requirements for reproduction in the *Trade-marks Journal*. The drawing should not include any matter that is

Tout ce qui ne fait pas partie de la marque de commerce ne devrait pas être représenté dans le dessin. Celui-ci peut être présenté sur une feuille qui répond aux exigences de l'article 13. Il est en noir et blanc pour qu'il puisse être clairement reproduit, et de bonne qualité pour résister au traitement auquel il sera soumis.

Le Bureau des marques de commerce saisit maintenant de façon électronique tous les dessins soumis avec les demandes, ce qui permet de les rechercher et de les visionner au moyen d'appareils électroniques — tant dans la salle de recherche publique de marques de commerce du ministère que par l'intermédiaire de fournisseurs externes. Pour s'assurer que le Bureau puisse saisir une bonne qualité d'image, l'original en noir et blanc devrait être produit avec une imprimante à laser à haute résolution ou un photocopieur de bonne qualité ou encore reproduit professionnellement chez un imprimeur. Un dessin, noir sur blanc, à la plume et à l'encre, suffira s'il est fait à la main. Les lignes et les contours doivent être tracés de façon claire et précise et les espaces remplis doivent être tout en noir, sauf dans les cas où l'on se sert de lignes pour indiquer la couleur.

Le dessin représente les éléments essentiels de la marque de commerce et, par conséquent, il ne doit pas être encadré dans un rectangle, un cercle ou une autre figure, à moins que cela ne fasse partie intégrante de la marque telle qu'employée ou projetée d'être employée. Les appellations "Marque de fabrication", "Marque déposée", "MD", "Marque de commerce", "MC", "Marque de commerce en instance" ou "Marque de commerce déposée", au long ou sous une forme abrégée, ne doivent jamais figurer sur le dessin. Il en est de même pour le symbole "R" entouré d'un cercle.

Toute matière ajoutée à une marque de commerce sur les emballages ou les contenants dans lesquels les produits sont vendus, mais qui ne fait pas partie de la marque de commerce, ne doit pas figurer sur le dessin. Il peut s'agir par exemple de listes d'ingrédients, de dimensions, de poids, de volume, de la teneur en alcool, de l'adresse du requérant, de numéros de téléphone et de télécopieur. L'examineur peut soit demander l'autorisation de supprimer ces éléments du dessin soit demander un dessin modifié.

II.6.2.2 Lignes indiquant la couleur sur les dessins — Règle 28

Si la couleur est une caractéristique de la marque de commerce que le requérant veut faire enregistrer, il devrait donner une description de la couleur réclamée et, si cette description n'est pas claire, soumettre un dessin ligné

not part of the trade-mark. It may be on paper that satisfies the requirements of section 13. It shall be in black and white to ensure satisfactory reproduction, and of a lasting quality, to withstand usage.

The Trade-marks Office is now electronically capturing all designs submitted with applications and making these available for viewing and searching through electronic means, both in the Trade-marks Public Search Room and through external suppliers. To help ensure that the Office can capture a good quality image of the design, the black and white original should be produced by a high resolution laser printer or good quality photocopier, or professionally printed by a printing house. If the design is hand drawn, a pen and ink drawing in black on white will work well. Lines and edge definitions should be firm and sharp, and filled areas should be in solid black except where lines are used to indicate colour.

The drawing is a representation of the essential constituents of the trade-mark and therefore should not be enclosed in a rectangle or circle or the like, unless these are features of the mark as used or proposed for use. Neither should the following appear on the drawing: the words "Marque de fabrication," "Marque Déposée," "MD," "Trade-mark," "TM," "Trade-mark Pending," or "Trade-mark Registered," in full, or in abbreviated form, or the "R" symbol enclosed in a circle.

Matter which may be associated with trade-marks on the packages or containers in which wares are offered for sale, but which is not a component of the mark, should not appear on the drawing. Examples of such matter includes listings of ingredients, size, weight, volume, alcoholic content, the address of applicant, phone and fax numbers. The examiners may either ask for authorization to delete such matter from the drawing on file or request a revised drawing.

II.6.2.2 Colour — Lining Drawings for — Rule 28

Where colour is an integral part of the trade-mark for which protection is sought, the applicant should so indicate by describing the colour claims and, if such description is not clear, by lining the drawing for colour in accordance

quant aux couleurs en conformité avec le tableau de couleurs qui figure dans le *Règlement sur les marques de commerce*. Voir la règle 28(2). Les pointillés, les lignes minces ou épaisses, les nuances de gris ou tout détail semblable qui seraient représentés sur le dessin ne seront pas considérés par l'examineur comme une revendication de couleur possible pour la marque de commerce.

II.6.2.3 Description de la couleur

Si la description de la couleur dans la demande est claire et facilement visualisée, l'examineur n'exigera pas de dessin ligné.

Exemple 1

"Bande supérieure jaune.

Bande centrale verte.

Bande inférieure rouge."

Exemple 2

"Lettres bleues sur fond blanc.

Partie inférieure rouge avec feuille blanche."

Si toutefois la description de la couleur donnée n'est pas claire, l'examineur exigera que le requérant produise un dessin ligné.

Exemple

Feuilles et bordure de couleurs verte et orange

Fleurs et ruban roses, jaunes et mauves."

Si le dessin présenté avec la demande est ligné et qu'il n'existe aucune mention de revendication de la couleur dans la demande, l'examineur se renseignera afin de savoir pour quelles raisons le dessin est ligné. Il demandera si la couleur est une caractéristique de la marque de commerce. La réponse du requérant sera la déclaration suivante :

with the colour chart shown in the *Trade-marks Regulations*. See Rule 28(2). Stippling, light and heavy lining, shades of grey, or anything similar which may appear on the drawing will not be regarded as possible colour features of a trade-mark by the examiners.

II.6.2.3 Colour — Word Description

If the application contains a colour description which is readily visualized and clear, the examiners will not require lined drawings.

Example 1

"The upper band is yellow.
The central band is green.
The lower band is red."

Example 2

"The letters are blue on a white background.
The lower panel is red with the leaf in white."

If, however, the application contains a colour description which is not readily visualized, the examiners will request that lined drawings be furnished.

Example

"The leaves and border are green and orange.
The flowers and ribbon are pink, yellow and mauve."

If the drawing furnished with the application is lined and the application contains no reference to a colour claim, the examiners will inquire as to the purpose of the lining on the drawing, i.e., whether colour is a feature of the trade-mark. The applicant's response would be a statement to the effect that:

- 1) "La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce et le dessin est ligné pour la couleur..."
(Précisez la couleur.)

(Cette déclaration confirme que la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Elle sera par conséquent comprise dans les renseignements concernant la demande lorsqu'elle sera annoncée et dans les renseignements concernant l'enregistrement.)

ou

- 2) "Les lignes sont une caractéristique de la marque mais ne représentent pas une couleur."

ou

- 3) "Les lignes servent à indiquer une nuance, mais la couleur n'est pas une caractéristique de la marque de commerce."

Ces dernières précisions seront aussi ajoutées aux indications publiées et à l'enregistrement puisqu'elles précisent la raison pour laquelle le dessin est ligné.

Si un requérant déclare que le dessin est ligné pour la couleur mais que la couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque, l'examineur publiera la marque accompagnée de la déclaration suivante : "Le dessin est ligné pour la couleur rouge mais la couleur rouge n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce."

Remarque : Si le requérant se fonde sur le paragraphe 16(2) et que la demande ou l'enregistrement à l'étranger comprend une revendication de couleur, cette revendication devrait être incluse dans la demande canadienne puisque le requérant ne peut pas obtenir des droits plus étendus au Canada que ceux dont il jouit dans son pays d'origine.

- 1) "Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the drawing is lined for the colour(s)...." (Specify colour.)

(This is understood to be a claim to colour as an integral part of the trade-mark, and therefore will be included in the particulars of the application when advertised, and of the registration.)

or

- 2) "The lining is a feature of the mark but does not indicate colour."

or

- 3) "The lining is used to indicate shading but colour is not a feature of the mark."

The latter statements will also be included in advertisement and registration particulars since they serve to clarify the purpose of the lining.

If an applicant states that the drawing is lined for colour but colour is not claimed as a feature of the mark, the examiners will publish the mark with the following statement: "The drawing is lined for the colour red but the colour red is not claimed as a feature of the trade-mark."

NOTE: If the applicant relies on subsection 16(2) as a basis and the application or registration abroad includes a colour claim, that same claim should be incorporated in the Canadian application as the applicant may not obtain broader rights in Canada than those enjoyed in the country of origin.

II.6.3 Spécimens — Règle 29c)

Bien que les requérants n'aient plus besoin de présenter de spécimens, la règle 29c) prévoit que le registraire peut exiger qu'un requérant fournisse un spécimen de la marque telle qu'elle est employée. Dans certains cas, on exige des spécimens parce que les renseignements figurant sur les véritables étiquettes, emballages ou étalages permettent à l'examineur de mieux comprendre la nature des marchandises ou des services reliés avec la marque de commerce. L'examineur se renseignera auprès du requérant au sujet de toute différence qui existe entre la marque de commerce qui fait l'objet de la demande et les spécimens présentés avant de donner suite à la demande.

Les différences qui existent entre la marque de commerce qui fait l'objet de la demande et celle figurant sur le spécimen qui ne la rendraient pas inacceptable sont notamment des différences dans l'écriture utilisée (en autant que tous les mots sont là) ou dans la mise en place des caractéristiques du dessin (en autant qu'il ne manque aucun élément). Les spécimens démontrant d'autres éléments dans la marque de commerce peuvent être acceptables; toutefois, la suppression d'éléments ne l'est pas.

EXEMPLE

Marque de commerce : AJAX

Un spécimen démontrant AJAX*** serait acceptable. Cependant, si la marque de commerce est AJAX***, un spécimen où figurerait seulement le mot AJAX ne serait pas acceptable.

Voir la décision *Saccone & Speed Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1982), 67 C.P.R. (2d) 119. En l'espèce, la question portait sur certaines différences entre la marque de commerce telle qu'enregistrée (ALOHA) et l'emploi de la marque.

Si, dans la demande, le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque, la couleur en question devrait figurer sur le spécimen présenté.

Lorsqu'un spécimen est exigé, il doit être conforme aux dimensions énoncées dans la règle 13 de sorte qu'il puisse être classé dans le dossier approprié. Lorsque de véritables étiquettes, contenants ou étalages de la marque de commerce telle qu'employée ne peuvent être fournis en raison de limites imposées concernant la

II.6.3 Specimens — Rule 29(c)

While applicants no longer have to file specimens, Rule 29(c) provides that the Registrar may require an applicant to furnish a specimen of the trade-mark as used. Specimens are required in some cases since the information provided on actual labels, packages, displays and the like may help the examiners to more clearly understand the nature of the wares or services associated with the trade-mark. If there is any discrepancy between the trade-mark as applied for and the specimen submitted, the examiners must question the applicant before proceeding.

Discrepancies between the trade-mark applied for and that shown in the specimen which would not affect the acceptability thereof include differences in script used (as long as all the words are there) or the positioning of design features (as long as all of the elements are there). Specimens showing additional matter in the trade-mark may be acceptable, however, the deletion of matter is not.

EXAMPLE

Trade-mark: AJAX

A specimen showing AJAX*** would be acceptable. However, if the trade-mark is AJAX***, a specimen showing AJAX only would not be acceptable.

See *Saccone & Speed Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1982), 67 C.P.R. (2d) 119. This case discusses issues concerning differences between the trade-mark as registered (ALOHA) and use of the mark.

If colour is claimed as a feature of the trade-mark in the application, the specimen submitted should be in the colours claimed.

When a specimen is required, it must comply with the size requirements of Rule 13 so that it can be placed in the relevant file. When actual labels, containers or displays showing the trade-mark as used cannot be sent because of size or material limitations, photographs of the wares, labels, containers, etc., will suffice. Specimens such as

dimension et le matériel, des photographies des marchandises, étiquettes, contenants, etc. seront acceptées. Quant aux spécimens présentés sous la forme d'estampes, de matrices, de factures ou d'étiquettes-adresses, ils seraient acceptables pourvu qu'ils montrent la marque de commerce telle qu'elle est employée.

Les requérants ne devraient pas envoyer d'articles de valeur ou des contenants comme des vaporisateurs; les premiers risquent d'être endommagés ou perdus et les autres peuvent être nocifs s'ils sont perforés ou exposés à la chaleur. Les cartes d'affaires ou en-têtes de lettre sont acceptables pour montrer que la marque de commerce est employée en liaison avec des services. Un requérant peut aussi présenter une circulaire ou une facture pourvu que ces articles montrent la marque de commerce telle qu'elle est employée en liaison avec les services. Dans certains cas l'un ou l'autre serait acceptable pour démontrer l'emploi en liaison avec des marchandises.

Il y aurait lieu de vérifier le nom qui figure sur le spécimen, le cas échéant, pour s'assurer s'il s'agit bien de celui du requérant ou d'un prédécesseur. L'examineur acceptera aussi le spécimen si le requérant confirme que le nom qui y figure est celui d'un détenteur de licence.

II.6.4 Désistement — Article 35, formules, paragraphe 3

Lorsqu'une (ou plusieurs) partie de la marque de commerce n'est pas enregistrable, il est possible d'ajouter un désistement modifiant la demande d'enregistrement, si cela n'a pas été fait au moment de la production. Le désistement sera inscrit au troisième paragraphe de la formule, immédiatement après celui dans lequel la marque de commerce est décrite. Aux termes de l'article 35 de la *Loi sur les marques de commerce*, cette disposition permet une certaine latitude quant au choix de la matière qui sera utilisée dans une marque de commerce, par contre le requérant doit "se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable..." *Se reporter à la section IV.9 du présent manuel pour une discussion plus détaillée sur les désistements.*

stampings, dies, invoices, or mailing labels may be acceptable as long as they show the trade-mark as used.

Applicants should not send valuable items or containers such as aerosol spray cans, the former because they risk being damaged or lost, the latter because they are dangerous if punctured or exposed to heat. Business cards or letterheads may be submitted as specimens to show trade-mark use in association with services. An applicant may also submit a flyer or an invoice as long as it shows the mark as used in association with the services. In certain instances either would be acceptable to show use in association with wares.

The name (if any) shown on the specimen should be checked to ensure that it is that of the applicant or a predecessor. Confirmation from the applicant that a name shown on a specimen is that of a licensee is also acceptable.

II.6.4 Disclaimers — Section 35, Forms, Paragraph 3

When a certain portion or portions of a trade-mark are not registrable, disclaimer clauses may often be inserted as amendments on applications for registration if not already entered at the time of filing. They will be entered in paragraph 3 of the form, immediately below the paragraph in which the trade-mark is described. This provision, as set out in section 35 of the *Trade-marks Act*, allows for some flexibility in the choice of material to be used in a trade-mark, but requires the applicant to "disclaim the right to the exclusive use apart from the trade-mark of such portion of the trade-mark as is not independently registrable...." *See section IV.9 of this manual for a more thorough treatment of disclaimers.*

II.7 Contenu des demandes

II.7.1 Demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada — Paragraphe 16(1), alinéa 30b), formule 1

En vertu de l'alinéa 30b), un requérant peut présenter une demande d'enregistrement pour sa marque de commerce si elle a été employée au Canada en liaison avec des marchandises ou des services décrits dans la demande, pourvu qu'il puisse donner la date de premier emploi.

Remarque : Conformément à la règle 32c), après l'annonce, un requérant ne sera pas autorisé à changer une demande alléguant que la marque de commerce a été employée ou révélée en une demande de marque de commerce projetée.

II.7.1.1 Genre de marque de commerce

Les marques de commerce sont destinées à distinguer les marchandises ou les services d'une personne des marchandises ou des services d'autres personnes et peuvent être formées de mots ou de dessins ou d'une combinaison de mots et de dessins. Toute marque de commerce constituée de mots, de lettres, de chiffres ou d'une combinaison de ces éléments présentés en hauts de casse sur la formule de demande d'enregistrement est censée être une marque sous forme de mot. Par contre, les marques-dessins ne comprennent pas seulement un ou plusieurs mots mais peuvent inclure des représentations d'objets, des graphiques ou ces deux éléments, ainsi que des mots, des chiffres ou des lettres ayant une forme, une couleur ou une présentation particulières. *Voir les sections II.5.1 et II.6.2 du présent manuel.*

II.7.1.2 Déclaration concernant la date de premier emploi de la marque de commerce

Le requérant ne peut utiliser une expression comme "le ou vers le" une certaine date pour définir les dates de premier emploi, étant donné que ce ne sont pas des données suffisamment précises. Il faut des dates précises pour le cas où deux ou plusieurs marques de commerce, qui font l'objet de demandes d'enregistrement de marques employées ou révélées au Canada, créent de la confusion. Dans ce cas, il faut déterminer quelle personne a droit de faire

II.7 Contents of Specific Applications

II.7.1 Applications Based on Use in Canada — Subsection 16(1) and Paragraph 30(b), Form 1

Under the provisions of paragraph 30(b) an applicant may submit an application to register his/her trade-mark if it has been used in Canada in association with the wares or services specified and as long as the applicant can provide a date of first use.

NOTE: Pursuant to Rule 32(c), after advertisement, an applicant will not be permitted to change the application from one alleging use or making known to one for a proposed trade-mark.

II.7.1.1 Type of Mark

Trade-marks are used for the purpose of distinguishing the wares or services of one person from the wares or services of others and may comprise words or designs or a combination of words and designs. A word mark describes any trade-mark made up of words, letters, numerals or a combination thereof, presented in ordinary block letters on the application form. Design marks, on the other hand, are not made up of a word or words only and may include representations of objects, or figures or combinations of objects and/or figures or combinations of objects and/or figures and words, numerals or letters in special form, colour or arrangement. *See sections II.5.1 and II.6.2 of this manual.*

II.7.1.2 Naming Date of First Use

It is not acceptable for the applicant to use an expression such as "on or about" a certain date to identify dates of first use, since this is not precise enough. The reason for requesting exact dates is very obvious in situations in which two or more trade-marks which are the subject of applications based on use or making known in Canada are found to be confusing, thus necessitating a determination as to the person entitled to registration. *See subsection 16(1).*

enregistrer sa marque. *Voir le paragraphe 16(1).* Les prépositions ou les allocutions prépositives suivantes sont acceptables lorsque le requérant donne une date : "depuis", "depuis avant", "depuis au moins", "depuis déjà", et "depuis déjà au moins".

Il est dans l'intérêt du requérant de donner une date de premier emploi aussi précise que possible, en mentionnant le jour du mois, de même que l'année. Voici les renseignements minimums requis à cet égard :

Demande produite dans le mois courant

- indiquer le jour, le mois et l'année

Demande produite dans l'année courante, mais pas dans le mois courant

- indiquer le mois et l'année

Demande produite avant l'année courante

- indiquer l'année seulement

Lorsque seuls le mois et l'année sont indiqués, le dernier jour du mois sera considéré comme la date de premier emploi pour déterminer la personne ayant droit à l'enregistrement en cas de confusion. Lorsque seule l'année est indiquée, le 31 décembre de cette année sera considérée comme la date déterminante.

Remarque : Dessins et spécimens

Se reporter aux sections II.6.2 et II.6.3. du présent manuel pour des directives concernant la présentation de dessins et de spécimens.

The following prepositions or prepositional phrases are acceptable when used in association with dates: "since," "since before," "since at least," "since as early as," and "since at least as early as."

When naming a date of first use, it is in the applicant's own interest to be as specific as possible, e.g., naming the day of the month, as well as the year. The following sets out the minimum date particulars required according to the time of filing:

Filed in current month

- name the day, month and year

Filed in current year, but not current month

- name the month and year

Filed in any year prior to current year

- name the year only

When only the month and year are named, the last day of the month will be regarded as the effective date for the purpose of determining entitlement in cases of confusion. When only the year is named, December 31st of that year will be the determining date.

NOTE: Drawings and Specimens

See sections II.6.2. and II.6.3. of this manual for guidelines on submitting drawings and specimens.

II.7.2 Demande d'enregistrement d'une marque de commerce révélée au Canada — Paragraphe 16(1), alinéa 30c), formule 2

Un requérant présentera la formule 2 lorsqu'il a bien fait connaître une marque de commerce au Canada (art. 5) en liaison avec des marchandises ou des services, bien qu'il ne l'ait pas employée au Canada, parce qu'il l'utilise dans un autre pays de l'Union ou parce qu'il distribue ou annonce sa marque au Canada en liaison avec des marchandises ou des services.

Un requérant ne peut revendiquer qu'une marque est révélée au Canada s'il revendique la même date pour l'emploi au Canada pour les mêmes marchandises ou services. Toutefois, ces deux revendications seront acceptées si elles visent des marchandises ou services différents ou si la revendication fondée sur la "marque révélée" précède celle fondée sur l'emploi pour les mêmes marchandises et services. Une demande qui contient une revendication de "marque révélée" et une autre d'"emploi projeté" pour les mêmes marchandises et services est acceptable.

Il n'est pas possible de modifier le fondement d'une demande en changeant d'une "marque révélée" à une "marque employée" au Canada, même si chaque revendication est traitée de la même façon, pour déterminer l'ayant droit conformément au paragraphe 16(1). L'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce* énonce ce qui suit :

"Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services..." [Nous soulignons]

En outre, l'alinéa 30c) de la même Loi se lit, en partie, comme suit :

"... dans le cas d'une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d'un pays de l'Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et..." [Nous soulignons]

II.7.2 Applications Based on Making Known in Canada — Subsection 16(1) and Paragraph 30(c), Form 2

A Form 2 application will be submitted when the applicant has not used a trade-mark in Canada but has made a trade-mark well known in Canada (*see section 5*) in relation to wares or services by using the trade-mark in association with the wares or services in a Union Country, and by distributing or advertising the mark in association with the wares or services in Canada.

One cannot base a claim on "made known" if one is also claiming "use" for the same wares/services on identical dates. However, these two claims will be accepted if they are for different wares/services or if the "made known" claim precedes that of the "use" claim for the same wares/services. An application which contains a "made known" claim and a "proposed use" claim for the same wares/services is acceptable.

A change in the basis of an application from "made known" to "use" in Canada is not acceptable notwithstanding that each claim is treated equivalently in determining entitlement under subsection 16(1). Section 5 of the *Trade-marks Act* states that:

"A trade-mark is deemed to be made known in Canada by a person only if it is used by that person in a country of the Union, other than Canada, in association with wares or services...."[underlining ours]

Furthermore, paragraph 30(c) of the same Act reads:

"...in the case of a trade-mark that has not been used in Canada, but is made known in Canada, the name of a country of the Union in which it has been used by the applicant or his named predecessors in title, if any, and..."
[underlining ours]

L'article 5 et l'alinéa 30c) illustrent la différence essentielle entre les deux revendications: l'une allègue l'emploi au Canada et l'autre, non. Cette distinction ne permet donc pas d'échanger une revendication fondée sur une "marque révélée" pour une fondée sur l'"emploi", à moins que la date de premier emploi soit subséquente à la date de révélation.

II.7.2.1 Manière dont la marque de commerce est révélée au Canada — Article 5

En plus de produire une déclaration d'utilisation de la marque dans un pays de l'Union autre que le Canada en liaison avec les marchandises ou les services, le requérant doit préciser la manière dont la marque a été révélée au Canada. Il peut produire une ou plusieurs des déclarations suivantes :

- a) La marque de commerce a été révélée au Canada du fait de la distribution au Canada des marchandises en liaison avec la marque.
- b) La marque de commerce a été révélée au Canada du fait de l'annonce des marchandises ou des services en liaison avec la marque dans les publications imprimées et mises en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou de ces services.
- c) La marque de commerce a été révélée au Canada du fait de l'annonce des marchandises ou des services en liaison avec la marque dans des émissions de radio ou de télévision ordinairement captées au Canada par des marchands ou des usagers éventuels de ces marchandises ou de ces services.

II.7.2.2 Déclaration concernant la date de révélation de la marque de commerce

La demande doit aussi contenir une déclaration donnant la date à laquelle la marque de commerce a été révélée, et le requérant doit être précis et respecter les directives mentionnées dans la section II.7.1.2 du présent manuel, qui s'appliquent aux demandes basées sur l'emploi de la marque au Canada.

Section 5 and paragraph 30(c) illustrate the critical differences between the two bases: one alleges use in Canada and the other does not. This distinction would therefore not allow for the interchange of a "made known" claim to a "use" claim unless the date of first use is subsequent to the date of making known.

II.7.2.1 Manner of Making Known in Canada — Section 5

Apart from stating that the mark has been used in a particular Union Country other than Canada in association with the wares or services, the applicant must be specific about the manner of making the mark known in Canada. One or more of the following statements may be made:

- a) The trade-mark has been made known in Canada by reason of the distribution of the wares in association with the trade-mark in Canada.
- b) The trade-mark has been made known in Canada by reason of the advertising of the wares or services in association with the trade-mark in printed publications circulated in Canada in the ordinary course of trade among potential dealers in or users of such wares or services.
- c) The trade-mark has been made known in Canada by reason of the advertising of the wares or services in association with the trade-mark in radio or television broadcasts ordinarily received in Canada by potential dealers in or users of such wares or services.

II.7.2.2 Naming Date of Making Known

The application must also include a statement about the date of making known, and the applicant must be precise in the manner outlined in section II.7.1.2 for applications based on "Use in Canada."

Remarque : Dessins et spécimens

Se reporter aux sections II.6.2 et II.6.3 du présent manuel pour des directives concernant la présentation de dessins et de spécimens.

II.7.3 Demande d'enregistrement fondée sur un enregistrement ou une demande d'enregistrement dans ou pour un pays de l'Union et sur l'emploi de la marque à l'étranger - Paragraphe 16(2) et alinéa 30d), formule 3

II.7.3.1 Renseignements devant figurer sur la demande faite au Canada

Aux termes du paragraphe 16(2), un requérant qui a fait une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou qui l'a fait enregistrer dans ou pour un autre pays de l'Union et l'a utilisée dans n'importe quel pays peut produire une demande d'enregistrement au Canada.

Conformément à l'alinéa 30(d), la demande faite au Canada doit contenir des détails sur la demande d'enregistrement ou l'enregistrement correspondant, à savoir :

- 1) La date et le numéro de l'enregistrement ou le numéro de série de même que la date de production de la demande.
- 2) Le pays de l'Union dans lequel ou pour lequel la marque a été déposée ou a fait l'objet d'une demande d'enregistrement. Se reporter à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* pour une définition précise de "pays de l'Union". Voir aussi la liste des pays membres de l'Union mise régulièrement à jour qui figure en annexe à la fin du présent chapitre.

Remarque : Un enregistrement au **Benelux** (**Be**[lgique], **Ne**[derland], **Lux**[embourg] qui forment une union économique) équivaut à un enregistrement dans chacun de ces trois pays, soit la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

NOTE: Drawings and Specimens

See sections II.6.2 and II.6.3 of this manual for guidelines on submitting drawings and specimens.

II.7.3 Applications Based on Application or Registration in or for a Union Country and Use Abroad - Subsections 16(2) and Paragraph 30(d), Form 3

II.7.3.1 Data Appearing in Canadian Application

Under the provisions of subsection 16(2), an applicant who has applied for or registered a trade-mark in or for another Union country and used it in any country may file to register his/her mark in Canada.

In accordance with paragraph 30(d), the Canadian application must contain particulars of the corresponding foreign application or registration as follows:

- 1) The registration date, and number of the registration or the serial number and the filing date of the application.
- 2) The country of the Union in or for which the mark was registered or applied for. See section 2 of the *Trade-marks Act* for a precise meaning of "country of the Union." See also the appendix at the end of this chapter listing member countries of the Union. This list is periodically updated.

NOTE: A registration in **Benelux** (economic union of **Be**[lgium], **Ne**[therlands], and **Lux**[embourg]) is equivalent to a registration in each of the three countries — Belgium, Netherlands and Luxembourg.

- 3) Le nom d'un pays dans lequel la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises ou les services spécifiques. Si la marque de commerce n'a pas été employée dans un seul pays en liaison avec tous les services ou toutes les marchandises, mais a été utilisée dans un pays en liaison avec quelques-uns de ces services ou marchandises et dans un autre pays en liaison avec d'autres, il y aurait lieu de fournir le nom de ces pays.
- 4) Le "pays d'origine" du requérant. *Se reporter à l'article 2 pour la définition de "pays d'origine".*

Si l'adresse du requérant révèle un pays (p. ex., le Japon) différent de celui sur lequel la revendication en vertu du paragraphe 16(2) est fondée (p. ex., les États-Unis), l'examineur demandera la confirmation que le requérant possède réellement un établissement commercial ou industriel aux États-Unis pour établir le droit à la revendication en vertu des dispositions du paragraphe 16(2) de la *Loi sur les marques de commerce*.

- 5) Dans la première partie des paragraphes 4, 4a, 5 et 5a de la formule 3, les marchandises et services visés par la demande d'enregistrement produite ou la marque de commerce enregistrée devraient être énumérés exactement comme dans la copie certifiée. Dans la seconde partie, il faudrait nommer les marchandises et services en liaison avec lesquels la marque de commerce a été employée dans un pays. Les marchandises et services dans la seconde partie devraient être définis de manière spécifique dans les termes ordinaires du commerce conformément à l'alinéa 30a).

II.7.3.2 Date déterminant l'ayant droit

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque est fondée sur une demande ou un enregistrement dans ou pour un pays de l'Union et sur son emploi à l'étranger, c'est la date de production de la demande au Canada qui permet de déterminer la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque lorsqu'il y a confusion avec une autre marque en instance (*voir le paragraphe 16(2)*), pourvu que le requérant ne revendique pas une date de priorité aux termes de la Convention. *Se reporter à la Section III.8.1 du présent manuel.*

3) The name of a country in which the trade-mark has been used in association with the specific wares/services. If the trade-mark has not been used in a single country in association with all the specific wares/services, but has been used in one country in association with some of them and in another country in association with others, the names of two (or more) countries should be provided.

4) The "country of origin" of the applicant. *See section 2 for a definition of "country of origin."*

If the address for the applicant shows a country (e.g., Japan) which differs from that upon which the 16(2) claim is based (e.g., United States), the examiners will request confirmation that the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the United States in order that the claim to the provisions of subsection 16(2) of the *Trade-marks Act* may be entertained.

5) In the first part of paragraphs 4, 4a, 5 and 5a of Form 3, the wares and services in association with which the trade-mark application has been filed or the trade-mark registered should be listed as shown on the certified copy. In the second part of these paragraphs, the wares and services in association with which the trade-mark has been used in any country should be listed. The wares/services in the second part should be defined specifically in ordinary commercial terms in accordance with paragraph 30(a).

II.7.3.2 Date of Entitlement

When an application for registration of a mark is based on an application or registration in or for a Union country and on use abroad, the critical date to be used in determining the person entitled, where there is a confusing co-pending application, is the date of filing of the application in Canada. *See subsection 16(2)*. This is so, provided the application does not include a convention priority claim. *See section III.8.1 of this manual.*

Remarque : Dessins et spécimens

Se reporter aux sections II.6.2 et II.6.3 du présent manuel pour des directives concernant la présentation de dessins et de spécimens.

II.7.3.3 Déclaration au sujet de l'emploi — Alinéa 30d)

Si la demande présentée au Canada repose sur une demande d'enregistrement ou un enregistrement effectué dans ou pour un pays de l'Union, et si la marque de commerce n'a été ni employée ni révélée au Canada, la demande doit faire état du pays où elle est employée par le requérant, en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou de services précisées. Le pays où la marque est employée n'est pas nécessairement un pays de l'Union.

Si la marque de commerce a été employée ou révélée au Canada, aucun renseignement concernant l'emploi n'est requis par l'alinéa 30(d); par contre les renseignements concernant une "marque employée" ou une "marque révélée" seraient requis pour se conformer aux alinéas 30(b) ou (c).

II.7.3.4 Certificat d'enregistrement correspondant — Paragraphe 31(1)

Si la demande présentée au Canada est fondée sur un enregistrement ou sur une demande faite dans ou pour un pays de l'Union, la demande peut faire l'objet d'un examen mais ne peut être annoncée avant qu'une copie certifiée de l'enregistrement ne soit produite au Canada. Le requérant doit fournir une copie de cet enregistrement certifiée par le bureau qui l'a fait, ainsi qu'une traduction anglaise ou française s'il est rédigé dans une autre langue. L'enregistrement peut être obtenu au Canada en s'appuyant sur l'emploi aux États-Unis et sur l'enregistrement sur le "Principal Register" ou sur le "Supplemental Register".

Le paragraphe 31(1) de la *Loi sur les marques de commerce* énonce clairement qu'il faut que la copie de l'enregistrement soit certifiée par le bureau où il a été fait. Par conséquent, d'autres solutions comme la présentation d'un exemplaire notarié ou d'une photocopie d'un enregistrement effectué à l'étranger accompagné d'un affidavit attestant son authenticité ne sont pas acceptables.

NOTE: Drawings and Specimens

See sections II.6.2 and II.6.3 of this manual for guidelines on submitting drawings and specimens.

II.7.3.3 Statement of Use — Paragraph 30(d)

In the event that the application in Canada is based on an application or registration in or for a Union country, and if the trade-mark has neither been used nor made known in Canada, the applicant must specify the name of the country in which he/she used the trade-mark in association with each of the general classes of wares or services described in the application. The country of use need not be confined to a Union country.

If the trade-mark has been used or made known in Canada, no information concerning use is required by paragraph 30(d). However, information concerning the use or making known in Canada would have to be provided to comply with paragraphs 30(b) and (c).

II.7.3.4 Certificate of Corresponding Registration — Subsection 31(1)

When a Canadian application is based on an application or a registration in or for a Union country, the mark may be examined but may not proceed to advertisement until a certified copy of the registration is filed in Canada. The applicant must furnish a copy of such registration certified by the office in which it was made, together with a translation thereof into English or French, if it is in any other language. Registration may be obtained in Canada based on use in the United States and registration on the Principal or the Supplemental Register.

Subsection 31(1) of the *Trade-marks Act* is clear in requiring that the certified copy be issued by the office in which it is made. Consequently, alternatives such as the submission of a notarized copy or the submission of a photocopy of a foreign registration accompanied by an affidavit attesting to its authenticity, are not acceptable.

Propriétaires (autres que le requérant) inscrits sur une copie certifiée

Une copie certifiée de l'enregistrement correspondant à l'étranger qui est émise au nom du prédécesseur en titre du requérant est acceptable, puisque le paragraphe 16(2) énonce ce qui suit : "... que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit..." La Loi et le Règlement ne prévoient aucune disposition exigeant que l'enregistrement à l'étranger soit au nom du requérant. Toutefois, ce dernier doit indiquer dans la demande (paragraphe 4, 4A, 5, 5A de la formule 3) qu'il se base sur le prédécesseur en titre nommé dans une telle demande ou un tel enregistrement.

Cependant, si une demande est produite sous le nom d'un requérant à la fois au Canada et à l'étranger et que la copie certifiée, au moment de sa production, révèle que l'enregistrement étranger n'est plus au nom du requérant d'origine, la revendication en vertu du paragraphe 16(2) ne sera plus acceptable. Cette mesure s'explique du fait que l'enregistrement étranger est fait au nom d'un nouveau propriétaire et non pas au nom du requérant ou de son prédécesseur.

Le Bureau des marques de commerce canadien n'émet pas d'enregistrement au nom de plusieurs propriétaires. Toutefois, en France, il est possible d'obtenir un enregistrement au nom de plus d'un propriétaire (se reporter aux dossiers 381,286, 403,094 et 566,907 dans lesquels les agents présentaient des arguments convaincants que le Bureau a acceptés dans des cas de revendications fondées sur le paragraphe 16(2)). Néanmoins, l'examineur devrait toujours revoir attentivement une demande fondée sur le paragraphe 16(2) dans laquelle une copie certifiée révèle l'existence de plusieurs propriétaires.

Il peut se révéler nécessaire pour l'examineur de demander confirmation du pays ou administration dans lequel la société a été constituée afin de s'assurer qu'il est possible d'accepter un enregistrement étranger soumis au soutien d'une revendication fondée sur le paragraphe 16(2). Par exemple, si un enregistrement fait aux États-Unis révèle que le propriétaire est ABC Limited (une société de New York), et que le requérant s'identifie seulement sous le nom de ABC Limited et qu'il ne possède pas d'adresse à New York, il faudra obtenir la confirmation que le requérant est aussi une société de New York. Cette démarche s'explique du fait que si ABC Limited était constituée en société en vertu d'autres lois que celles de New York, elle serait considérée comme une entité à part et distincte de celle identifiée dans l'enregistrement

Owners (other than applicant) Shown on Certified Copy

A certified copy of the corresponding foreign registration which stands in the name of the applicant's predecessor in title is acceptable, as subsection 16(2) states "...that the applicant or the applicant's predecessor in title has duly registered in or for the country of origin of the applicant and has used in association with wares or services is entitled...." The Act and Regulations do not contain a requirement that the foreign registration stand in the applicant's name. However, the applicant must indicate in the application (paragraphs 4, 4A, 5, 5A of Form 3) that he/she is relying on the predecessor in title named in such application/registration.

However, if an application is filed in the name of an applicant both in Canada and the foreign country, and the certified copy when submitted shows that the foreign registration is no longer in the name of the original applicant, the 16(2) claim will no longer be acceptable. This is because the foreign registration stands in the name of a new owner and not that of the applicant or the predecessor.

The Canadian Trade-marks Office does not issue a registration in the name of more than one owner. However, in France, registration can be obtained in the name of two or more owners. See files 381,286; 403,094; and 566,907 where the agents submitted convincing arguments which the Office accepted in support of the claims made under subsection 16(2). Nevertheless, examiners should continue to carefully review applications in which a certified copy showing more than one owner is filed to support a 16(2) claim.

It may be necessary for the examiners to request confirmation of an applicant's incorporating jurisdiction in order to ascertain the acceptability of a foreign registration submitted in support of a 16(2) claim. For example, if a United States registration shows the owner as ABC Limited (a New York Corporation) and the applicant is identified only as ABC Limited and does not have a New York address, confirmation that the applicant is also a New York corporation would be required. This is because ABC Limited incorporated under any jurisdiction other than New York would be considered an entity separate and apart from that identified in the United States registration and, consequently, the 16(2) claim would be unsupported in this case.

aux États-Unis. Par conséquent, il ne serait pas possible de faire droit à la revendication fondée sur le paragraphe 16(2).

Marque de commerce paraissant sur l'enregistrement correspondant

Afin de faire droit à une revendication fondée sur le paragraphe 16(2), la marque de commerce paraissant sur l'enregistrement correspondant doit être identique en tous points à celle inscrite dans la demande. L'alinéa 30*d*) de la *Loi sur les marques de commerce* dispose que "dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union ou pour un autre pays de l'union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement..." [Nous soulignons.]

Par conséquent, toute différence entre la marque qui fait l'objet de la demande au Canada et celle enregistrée à l'étranger indiquerait que la première n'est plus la même que la deuxième. Par exemple, une marque-dessin qui fait l'objet d'une demande au Canada ne serait pas acceptée si la marque paraissant dans la copie certifiée révélerait des caractéristiques identiques mais agencées différemment. Toutefois, les différences dues seulement à la façon qu'un autre Bureau démontre les marques sous forme de mot(s) ne s'applique pas, tels les exemples suivants : lorsque les enregistrements à l'étranger révèlent une marque sous forme de mot dont la première lettre est en majuscule et celles qui suivent, en minuscules (comme dans un enregistrement effectué en Allemagne) ou dont les caractères majuscules semblent plus gras que ceux de la demande correspondante au Canada.

Remarque : Une copie certifiée qui révèle une marque de commerce qui diffère seulement par des éléments qui ne changent pas son caractère distinctif ou qui ne touchent pas son identité sera acceptée au soutien d'une revendication en vertu de l'article 14. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de revendication à plusieurs titres (c'est-à-dire le paragraphe 16(2) et l'article 14). La revendication fondée sur l'article 14 doit être faite séparément d'une revendication au titre du paragraphe 16(2) afin de pouvoir compter sur une version légèrement différente de la marque faisant l'objet de la demande.

Enregistrement dans un État américain

Parfois, un requérant cherche à fonder une revendication au titre du paragraphe 16(2) sur un enregistrement obtenu dans un État américain (p. ex.,

Trade-mark Shown on Corresponding Registration

In order to support a 16(2) claim, the trade-mark shown on the corresponding registration must be identical in all respects to that shown in the application. Paragraph 30(d) of the *Trade-marks Act* states: "...in the case of a trade-mark that is the subject in or for another country of the Union of a registration or an application for registration by the applicant or his named predecessor in title on which the applicant bases his right to registration...." [underlining ours]

Therefore any discrepancy between the mark applied for in Canada and that registered abroad would mean the applied for mark is no longer the one in the foreign registration. For example, a design mark applied for in Canada would not be supported by a certified copy which showed the identical features, but in different positions. However, differences in the registration which are due only to another office's different way of showing word marks in standard characters are not relevant. Examples of this are when foreign registrations show a word mark wherein the first letter of the word is capitalized followed by lower case letters (such as shown in a German registration) or when the foreign registration shows a word mark in what appears to be bolder upper case lettering than that shown in the corresponding Canadian application.

NOTE: A certified copy showing a trade-mark which differs in respects that do not affect its identity or alter its distinctive character will be accepted in support of a claim to the benefit of section 14. Therefore, there should be no combination claim (i.e., 16(2) and 14). The section 14 claim must be made exclusive of a 16(2) claim in order to permit reliance on a slightly varied version of the applied for trade-mark.

State Registrations

Occasionally, an applicant will seek to base a 16(2) claim on a registration obtained in one of the individual American states (e.g., North Carolina).

en Caroline du Nord). Cependant, il n'est pas possible de faire droit à une telle revendication puisque l'article 2, le paragraphe 16(2) et l'alinéa 30*d*) de la *Loi sur les marques de commerce* mentionnent clairement qu'un enregistrement présenté au soutien d'une demande fondée sur le paragraphe 16(2) doit avoir été émis par ou pour un pays de l'Union. Bien entendu, un enregistrement provenant d'un État américain ne répondrait pas au critère ci-dessus puisque, d'une part, la Caroline du Nord n'est pas membre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle et, d'autre part, on ne pourrait considérer qu'un tel enregistrement a eu lieu dans le pays d'origine du requérant.

Enregistrement à l'étranger visant un certain nombre de marques de commerce

Si une demande pour une seule marque de commerce est produite et fondée sur une revendication au titre du paragraphe 16(2) et que l'enregistrement correspondant à l'étranger comprend une série de marques-dessins ou marques sous forme de mots (dont une des marques est celle du requérant), l'enregistrement effectué à l'étranger ne permettra pas de faire droit à la revendication puisque la marque de commerce serait différente de celle qui a été enregistrée.

II.7.3.5 Date de priorité - Article 34

Selon les termes de la Convention, un requérant d'un pays de l'Union (ou son successeur en titre) peut présenter une demande d'enregistrement de sa marque au Canada et peut réclamer comme date de production au Canada la date de production de la demande qu'il a faite dans ou pour le pays de l'Union et ce, pour la même ou sensiblement la même marque et pour un emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services. Cette clause s'applique uniquement aux requérants des pays de l'Union, pourvu que les conditions qui suivent soient remplies :

- a) la demande présentée au Canada soit comprend une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite, ou pour lequel a été produite, la plus ancienne demande d'enregistrement, soit est accompagnée d'une telle déclaration. Le requérant ne sera pas autorisé à modifier sa demande en y ajoutant une date de priorité après la production initiale, puisque ceci serait jugé contraire à l'article 34.
- b) La demande contient tous les détails de la plus ancienne demande faite dans ou pour un pays de l'Union y compris la date de

However, such a claim cannot be entertained as section 2, subsection 16(2) and paragraph 30(d) of the *Trade-marks Act* clearly indicate that a registration relied upon for the purposes of subsection 16(2) must be one that has been issued in or for a Union country. Obviously, a state registration would not meet the foregoing criteria as neither would North Carolina be a member of the Union for the Protection of Industrial Property nor could such a registration be considered to have been effected in applicant's country of origin.

Foreign Registrations Covering a Number of Trade-marks

If an application for a single trade-mark is filed based on a subsection 16(2) claim and the corresponding foreign registration comprises a series of design or word trade-marks (one of which is the applicant's trade-mark), the foreign registration will not serve to support the claim, as the trade-mark differs from that which was registered.

II.7.3.5 Priority Filing Date — Section 34

Under the terms of the Convention, an applicant (or his/her successor-in-title) who is a member of a country of the Union may file an application for registration of a mark in Canada, and may claim as the filing date, the date he/she filed an application in or for the Union country for the same or substantially the same mark for use in association with the same kind of wares or services. This applies only to members of Union countries and provided the following conditions are met:

- a) A declaration, setting out the date on which and the country of the Union in or for which the earliest application was filed is included in or accompanies the original application filed in Canada. The applicant will not be allowed to amend the application after the initial filing by claiming a priority filing date, as this would be considered contrary to section 34.
- b) The applicant provides particulars of the application made in or for the Union country which has the earliest filing date. The Canadian

production. La demande faite au Canada doit être présentée dans les six mois à compter de cette date. Cette période ne peut être prolongée. Toutefois, si le dernier jour auquel le requérant peut produire sa demande au Canada tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié au Canada, la demande peut être présentée le premier jour ouvrable suivant, et la date de priorité sera alors reconnue. Voir le paragraphe 66(1).

- c) Le requérant ou son prédécesseur en titre qui a fait la demande antérieure dans ou pour un pays de l'Union devrait, à la date de la demande, être citoyen ou ressortissant du pays de l'Union, ou y être domicilié ou y avoir un établissement industriel ou commercial réel et effectif.

Remarque : L'obligation de fournir, dans les trois mois qui suivent la production de la demande au Canada, une copie certifiée de toute demande antérieure n'existe plus depuis le 28 février 1992, date à laquelle la *Loi corrective de 1991* est entrée en vigueur abrogeant l'alinéa 34c) de la *Loi sur les marques de commerce*. Cependant, un nouvel alinéa 34c) a été introduit par la suite et, bien que la production d'un document de priorité ne soit plus obligatoire, il est possible que la preuve du droit du requérant à la priorité soit exigée.

II.7.4 Demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée — Paragraphe 16(3), alinéa 30e), formule 4

II.7.4.1 Explication de la disposition relative à l'emploi projeté

L'alinéa 30e) porte sur la présentation, devant le Bureau des marques de commerce, d'une demande mentionnant que le requérant a l'intention d'employer une marque de commerce au Canada. Ainsi, une personne peut faire une demande d'enregistrement d'une marque de commerce fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada à l'aide de la déclaration suivante :

"Le requérant lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec..."

application must be filed within six months of this date. No extension is permitted. However, if the last day within which the applicant could file the application in Canada is a Saturday, Sunday or statutory Canadian holiday, the applicant may file on the first business day to follow and the priority filing date will be recognized. *See subsection 66(1).*

- c) The applicant or predecessor in title who filed the earlier application in or for the Union country must have been a citizen or national of or domiciled in or have had a real and effective industrial or commercial establishment in the Union country at the date of filing of the application.

NOTE: The requirement to file a certified copy of every prior application relied upon within three months of filing the application in Canada was eliminated effective February 28, 1992, the date on which the *Miscellaneous Statute Law Amendment Act* was brought into force repealing paragraph 34(c) of the *Trade-marks Act*. However, a new paragraph 34(c) was subsequently introduced, and while the filing of a priority document is no longer mandatory, evidence may be requested to establish fully the applicant's right to priority.

II.7.4 Applications Based on Proposed Use in Canada — Subsection 16(3) and Paragraph 30(e), Form 4

II.7.4.1 Explanation of Proposed Use Provision

Paragraph 30(e) provides for the submission of an application to the Trade-marks Office based on proposed use of a trade-mark in Canada. Thus, a person may apply for registration of a trade-mark on the basis of intended use in Canada using the following statement:

"The applicant by itself or through a licensee or by itself and through a licensee intends to use the trade-mark in Canada in association with...."

L'emploi réel de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services qui font l'objet de la demande doit commencer avant l'enregistrement. *Voir le paragraphe 40(2).*

Remarque : Un requérant ne sera pas autorisé à changer de type de demande, c'est-à-dire changer pour une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi de la marque et sur son enregistrement à l'étranger après avoir fait une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté au Canada, après l'annonce de la demande, conformément à la règle 32*d*) de même que pour les raisons suivantes :

- 1) *La Loi sur les marques de commerce* ne prévoit rien concernant la republication d'une marque. Par conséquent, la procédure d'opposition - une procédure intégrante - ne serait plus disponible. Une personne désirant s'opposer à la marque serait privée de le faire.
- 2) Le paragraphe 37(1) autorise le registraire à rejeter une demande si celle-ci n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30 ou si le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce. Selon l'article 30, quiconque se fonde sur l'emploi et l'enregistrement de la marque de commerce à l'étranger doit préciser dans la demande les détails relatifs à cet enregistrement et à cet emploi. Ainsi, ce n'est qu'au moment de l'annonce que l'examineur peut déterminer si la marque est enregistrable en vertu de l'article 37. Par ailleurs, au soutien de cette revendication, le paragraphe 31(1) exige qu'une copie de l'enregistrement correspondant à l'étranger soit produite avant l'annonce. *Voir la décision McDonald's Corp. v. Deputy Attorney-General of Canada* (1977), 31 C.P.R. (2d) 272. En conséquence, une telle modification serait contraire au paragraphe 31(1).
- 3) Le fait d'autoriser une telle modification après qu'une demande a été admise serait contraire aux paragraphes 40(2) et (3) puisque ces dispositions sont obligatoires et que le registraire doit agir en conséquence. Les motifs justifiant le refus d'une telle modification se trouvent à la règle 32*d*) et au paragraphe 31(1) et, de plus, aux paragraphes 40(2) et (3) lorsque la marque de commerce a été admise.

Actual use of the trade-mark in Canada in association with the wares or services applied for must commence before registration. *See subsection 40(2).*

NOTE: An applicant will not be permitted to change the basis of the application from reliance on proposed use in Canada to reliance on use and registration abroad after advertisement, pursuant to Rule 32(d) and also for the following reasons:

- 1) There is no provision in the *Trade-marks Act* for re-advertisement. This would result in the opposition proceedings - an integral procedure - becoming unavailable. A person wishing to file an opposition in view of the change in the basis of an application would be deprived of doing so.
- 2) Subsection 37(1) permits the Registrar to reject an application if it does not comply with the provisions of section 30 or if the applicant is not a person entitled to registration. Section 30 requires a person relying on use and registration abroad to set out the particulars of such registration and use in the application. Thus, a determination in this regard under section 37 can only be made at the point of advertisement. Also, in support of this claim, subsection 31(1) requires that a copy of the corresponding foreign registration be filed before advertisement. See *McDonald's Corp. v. Deputy Attorney-General of Canada* (1977), 31 C.P.R. (2d) 272. Therefore, such an amendment would be contrary to subsection 31(1).
- 3) To permit such an amendment after allowance would be contrary to subsections 40(2) and (3) since the provisions of these sections are mandatory and the Registrar must proceed accordingly. The bases for refusal of such an amendment are Rule 32(d) and subsection 31(1) and, in addition, subsections 40(2) and (3), where the trade-mark has been allowed.

II.7.4.2 Avantage de la demande d'emploi projeté

Cette disposition permet à un requérant de déterminer si sa marque est enregistrable, avant de se lancer dans des campagnes publicitaires coûteuses ou d'investir d'importantes sommes d'argent dans l'étiquetage et l'emballage du matériel. La date de production de la demande au Canada est déterminante pour établir la personne ayant droit à l'enregistrement. *Voir le paragraphe 16(3).*

II.7.4.3 Déclaration relative à l'emploi — Paragraphe 40(2)

Une fois que la demande est admise, le requérant doit, conformément au paragraphe 40(2), déposer une déclaration précisant que la marque a commencé à être employée au Canada en liaison avec une partie ou la totalité des marchandises ou services indiqués dans la demande. Si la marque n'a été employée qu'en liaison avec une partie seulement des marchandises ou services, la marque ne sera enregistrée que pour ceux-ci. Si le requérant n'a pas l'intention d'employer la marque lui-même, la déclaration d'emploi exigée peut être signée par le licencié.

Un licencié est une entité à qui un propriétaire d'une marque a octroyé une licence d'emploi ou une personne autorisée par le propriétaire à employer la marque de commerce dans un pays. Le propriétaire a, en vertu de la licence, un contrôle direct ou indirect des caractéristiques et de la qualité des marchandises et des services. Par conséquent, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque dans ce pays par la personne en question a le même effet, et est réputé avoir toujours eu le même effet, que l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque de commerce dans le pays par le propriétaire. *Voir le paragraphe 50(1).*

La déclaration devrait se présenter comme suit : (L'utilisation du format identique n'est pas nécessaire en autant que la même information soit fournie).

II.7.4.2 Advantage of Proposed Use Application

This provision allows an applicant to determine the registrability of the mark before embarking on costly advertising campaigns or before investing large sums on labelling or packaging materials. The applicant also obtains an entitlement date corresponding to the day the application is filed in Canada. *See subsection 16(3).*

II.7.4.3 Declaration of Use — Subsection 40(2)

After the application is allowed, the applicant must, in accordance with subsection 40(2), file a declaration of use, stating that use of the mark in Canada has commenced in association with all or some of the wares covered by the application. If the trade-mark has only been used in association with some of the wares or services, the mark may only proceed to registration in respect of those wares or services. If the applicant itself does not intend to use the trade-mark, the declaration of use required can be signed by the applicant's licensee.

A licensee is an entity licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country. The owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services. Accordingly, the use, advertisement or display of the trade-mark in that country by that entity, has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner. *See subsection 50(1).*

The format in which a Declaration of Use should be set out is as follows (use of the identical format is not required provided that the same information is given):

FORMULE DE DÉCLARATION

Demande no : _____

Marque de commerce : _____

Je soussigné _____ de _____

_____ dans la province de _____

déclare ce qui suit :

1. QUE JE suis _____ (titre de

la personne) _____ de _____

_____ (le requérant)

2. QUE, depuis la production de la demande no _____ pour l'enregistrement de la marque y revendiquée, le requérant lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié a commencé à employer au Canada la marque de commerce qui fait l'objet de la demande en liaison avec (indiquer ici les marchandises employés et/ou les services exécutés) :

FAIT À _____ ce _____ jour de

_____ 19 _____.

(Signature de la personne)

DECLARATION FORM

Application No.: _____

Trade-mark: _____

I, _____ of _____

_____ in the Province of _____

hereby declare:

1. THAT I am the _____ (officer's
title) _____ of _____
_____ (Applicant)

2. THAT since the filing of application serial No. _____ for registration of the trade-mark
claimed therein, the applicant, by itself or through a licensee, or by itself and through a licensee, has
commenced the use in Canada of the trade-mark claimed in the said application in association with
the (enter the wares used and/or the services performed here):

EXECUTED at _____ this _____ day of

_____, 19____.

(Officer's signature)

II.7.4.4 Abandons aux termes du paragraphe 40(3)

Conformément au paragraphe 40(3), une demande pour une marque de commerce projetée est réputée avoir été abandonnée si une déclaration d'emploi n'a pas été reçue au plus tard dans les délais suivants :

a) six mois après l'avis donné par le registraire conformément au paragraphe 40(2);

ou

b) trois ans après la date de production de la demande au Canada.

La date de la réponse, choisie en fonction des critères ci-dessus mentionnés, sera précisée dans l'avis d'admission délivré par le Bureau.

Conformément à l'article 47, le requérant peut demander une prolongation de six mois après l'expiration du délai fixé à partir du moment où sa demande est justifiée. Des prolongations d'un an seront accordées sur demande lorsqu'un requérant attend l'autorisation de Santé Canada sur un produit pharmaceutique.

II.7.4.5 Spécimens — Emploi projeté

Alors que la production de spécimens n'est plus obligatoire dans tous les cas, la règle 29c) prévoit que le registraire peut exiger d'un requérant qu'il lui fournisse un spécimen de la marque de commerce telle qu'elle est employée. Par conséquent, il est possible que l'on demande à un requérant de présenter un spécimen lorsqu'il produit une déclaration portant qu'il a commencé à employer la marque au Canada. *Se reporter à la section II.6.3 du présent manuel pour les directives concernant la présentation de spécimens.*

II.7.4.6 Observations supplémentaires relatives à la demande

Les formules à utiliser pour la production d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce font état du minimum de renseignements à fournir. Toute information supplémentaire doit être directement liée à la marque de

II.7.4.4 Abandonments under Subsection 40(3)

Pursuant to subsection 40(3), an application for a proposed trade-mark is deemed to have been abandoned if a declaration of use is not received by the later of:

- a) six months after the Notice of Allowance by the Registrar, referred to in subsection 40(2); and
- b) three years after the date of filing of the application in Canada.

The Notice of Allowance forms issued by the Office will specify the date for response based on the foregoing criteria.

In accordance with section 47, the applicant may request a six-month extension upon expiration of the time limit as long as the request is justified. One-year extensions will be granted upon request when an applicant is awaiting approval from Health Canada on a pharmaceutical product.

II.7.4.5 Specimens — Proposed Use

While the filing of specimens is no longer mandatory in all cases, Rule 29(c) provides that the Registrar may require an applicant to furnish a specimen of the trade-mark as used. Therefore, the applicant may be required to submit a specimen when filing a declaration that use in Canada has commenced. *See section II.6.3 of this manual for guidelines on submitting specimens.*

II.7.4.6 Additional Comments Regarding Applications

The forms to be used in making application for registration of a trade-mark set forth the minimum information which must be included. Any additional information must relate directly to the trade-mark for which registration is

commerce qui fait l'objet de la demande d'enregistrement et ne doit pas être publiée dans le *Journal des marques de commerce*. L'examineur exigera la suppression de tout renseignement qui, selon lui, n'a aucun rapport avec la demande d'enregistrement.

II.7.5 Demande d'enregistrement d'une marque de certification — Articles 23, 24, 25, alinéa 30f), formule 5

II.7.5.1 Définition d'une marque de certification - Article 23

Aux termes de l'alinéa 30f), un requérant peut présenter une demande d'enregistrement d'une marque de certification pour autant qu'il ne se livre pas à la fabrication ou à la vente de marchandises ou à l'exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque est employée. *Voir l'article 23*. Avant de présenter sa demande, il doit établir les normes relatives à ces marchandises ou services et autoriser une ou d'autres personnes à employer la marque de commerce sur le marché.

On peut obtenir une marque de certification lorsque la marque est employée pour distinguer des marchandises ou des services qui sont d'une norme définie quant à : 1) leur nature ou à leur qualité; 2) aux conditions de travail qui ont entouré la production des marchandises ou l'exécution des services; 3) la catégorie de personnes qui ont produit les marchandises ou exécuté les services; 4) la région dans laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés.

Se reporter au *Canadian Patent Reporter*, 1^{re} série, vol.26., p. 115, à l'article intitulé : "Problems and Practice under the Trade Marks Act" par Gordon F. Henderson, c.r., aux pages 124 et 125.

Le propriétaire d'une marque de certification peut avoir des activités autres que la certification comme la vente de marchandises ou l'exécution de services autres que ceux visés par la marque de certification. Le propriétaire peut utiliser la même marque comme une marque de certification pour des marchandises et comme une marque de commerce ordinaire pour des services, ou vice versa. Toutefois, le requérant ne peut à la fois utiliser une marque certifiant des marchandises répondant à des normes précises et l'utiliser comme une marque de commerce ordinaire pour distinguer les marchandises de celles des autres; en effet, cette situation contredirait directement les revendications d'emploi faites dans chaque demande.

sought and must not be published in the *Trade-marks Journal*. The examiners will require the deletion of any information considered extraneous.

II.7.5 Applications for Certification Marks — Sections 23, 24 and 25 and Paragraph 30(f), Form 5

II.7.5.1 Definition of Certification Mark — Section 23

According to paragraph 30(f), an applicant may file an application to register a certification mark as long as he/she is not engaged in the manufacture or sale of wares or the performance of services such as those covered by the mark. (*See section 23.*) Prior to application, the applicant must set the standards relative to those wares or services and license another or others to use the trade-mark in commerce.

A certification mark may be obtained where the mark is used to distinguish: 1) wares or services of a defined standard with respect to the character or quality of the wares; 2) the working conditions under which the wares have been produced or the services performed; 3) the class of persons by whom the wares have been produced or the services performed; or 4) the area within which the wares have been produced or the services performed.

See the *Canadian Patent Reporter*, 1st Series, Vol. 26, p. 115, an article entitled: "Problems and Practice under the Trade Marks Act" by Gordon F. Henderson, Q.C. at pp. 124-125.

The owner of a certification mark may be engaged in activities other than certification, such as the sale of wares or the performance of services other than those covered by the certification mark. The owner may use the same mark as a certification mark on wares and as an ordinary trade-mark on services, or vice versa. However, the applicant cannot use the same trade-mark to both indicate defined standards for wares and use it as an ordinary trade-mark to distinguish those same wares from the wares of others, as the co-existence thereof would directly contradict the claims to use made in each application.

II.7.5.2 Emploi d'une marque de certification

Par exemple, il peut s'agir d'une association professionnelle qui fait enregistrer une marque de certification afin de distinguer les marchandises ou les services fabriqués ou exécutés par ses membres. Ainsi, la marque de certification de l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario certifie que les services de génie fournis aux clients ont été exécutés par des ingénieurs professionnels qualifiés. L'"Ordre" est le propriétaire de la marque de certification et est responsable de la qualité des services fournis. L'ingénieur qui exécute les services n'est pas propriétaire de la marque de certification, mais il est autorisé par le propriétaire à l'employer en liaison avec les services qu'il fournit.

Une marque de certification peut être fondée sur une revendication au titre du paragraphe 16(2). Toutefois, le Bureau des marques de commerce n'accepte pas les demandes d'enregistrement de marques de certification fondées sur un emploi projeté conformément au paragraphe 16(3) puisque, selon l'article 2, une "marque de certification" désigne une marque qui est employée. On considère que la définition de "marque de commerce projetée" et de "marque de commerce" ainsi que les articles 23, 30 et le paragraphe 40(2) appuient cette décision.

II.7.5.3 Marque de certification descriptive du lieu d'origine — Article 25

Une demande d'enregistrement d'une marque de certification doit essentiellement respecter les mêmes conditions d'enregistrement qu'une marque de commerce ordinaire; ces conditions sont prévues à l'article 12. Cependant, une marque de certification descriptive du lieu d'origine des marchandises ou services est enregistrable si le requérant a) est l'autorité administrative d'un pays, d'un État, d'une province ou d'une municipalité comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie ou b) est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Le propriétaire d'une marque de certification déposée aux termes de l'article 25 doit en permettre l'emploi en liaison avec toute marchandise produite ou tout service exécuté dans la région que décrit la marque. *Voir les sections III.7.3 et IV.4.13 du présent manuel.*

II.7.5.2 Use of Certification Mark

An example of a certification mark is one registered by a trade association to identify wares or services of its members. Thus, the certification mark of the Association of Professional Engineers of Ontario certifies to the purchaser of engineering services that those services have been performed by qualified professional engineers. The Association of Professional Engineers of Ontario is the owner of the certification mark and is responsible for the quality of services performed. The professional engineer who performs the services is not the owner of the certification mark but is authorized by the owner to use the mark in association with the services rendered.

A certification mark can be based on a 16(2) claim. However, it has been a practice in the Trade-marks Office not to accept applications for registration of certification marks based on proposed use pursuant to subsection 16(3) since section 2 defines a "certification mark" as meaning a mark that is used. The wording of the definitions of "proposed trade-mark" and "trade-mark" and of sections 23 and 30 and subsection 40(2) are considered supportive of this decision.

II.7.5.3 Descriptive of Place of Origin — Section 25

An application for registration of a certification mark must satisfy essentially the same registrability requirements under section 12 as an application for an ordinary trade-mark. However, a certification mark which is descriptive of the place of origin of the wares or services is registrable if: a) the applicant is the administrative authority of a country, state, province, or municipality, including or forming part of the area indicated by the mark; or b) is a commercial association having an office or representative in such area. The owner of any certification mark registered under section 25 shall permit the use of the mark in association with any wares or services produced or performed in the area of which the mark is descriptive. *See sections III.7.3 and IV.4.13 of this manual.*

II.7.5.4 Renseignements devant figurer sur la demande

Dans le cadre de l'examen officiel d'une demande d'enregistrement d'une marque de certification, il y a lieu de vérifier si les conditions qui suivent ont été respectées.

- 1) Aux termes du paragraphe 23(1), le requérant ne doit pas se livrer à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.
- 2) Lorsque la marque constitue un terme géographique, le requérant doit être l'autorité administrative ou une association commerciale de la région indiquée par la marque. Voir *WOVEN IN THE BRITISH ISLES & Design* — N° d'enregistrement 132,993. *Voir aussi l'article 25.*
- 3) Les normes doivent être définies en fonction de la nature ou de la qualité des marchandises ou services, des conditions de travail qui ont entouré la production des marchandises ou l'exécution des services, de la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services ou de la région dans laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés. L'examineur acceptera aussi les déclarations faites par le requérant aux termes desquelles les marchandises sont produites et les services exécutés conformément aux normes établies par le requérant ou à de tels énoncés de normes d'ordre général.
- 4) La marque de certification doit être employée au Canada par ceux qui y sont autorisés par le requérant dans le cas d'une demande fondée sur son emploi au Canada.
- 5) Un requérant étranger qui fonde sa demande sur une marque déposée et employée à l'extérieur du Canada doit fournir une copie certifiée de l'enregistrement étranger. Il n'est pas nécessaire que l'enregistrement correspondant concerne une marque de certification, c'est-à-dire que le requérant étranger peut avoir employé la marque de commerce comme une marque ordinaire à l'étranger et vouloir néanmoins l'enregistrer comme une marque de certification au Canada (inversement, une marque déposée et

II.7.5.4 Data on Application

Formal examination of an application to register a certification mark requires determining that the following provisions have been met.

- 1) The applicant cannot be engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of wares or the performance of services such as those associated with the certification mark pursuant to subsection 23(1).
- 2) When the mark is identified by a geographical term the applicant must be the administrative authority or a commercial association of the area indicated by the mark. See *WOVEN IN THE BRITISH ISLES & Design* - registration no. 132,993. *See also section 25.*
- 3) The standards may be defined with respect to the character or quality of the wares or services, the working conditions under which the wares have been produced or services performed, the class of persons by whom the wares have been produced or the services performed, or the area within which the wares have been produced or the services performed. The examiners will also accept statements from applicants to the effect that the wares are produced or services performed in accordance with defined standards set by the applicant, or such other general statements of standards.
- 4) The certification mark must be used in Canada by licensees of the applicant in the case of an application based on use in Canada.
- 5) In the case of a foreign applicant relying on registration and use abroad, a certified copy of the foreign registration must be furnished. The corresponding registration need not cover a certification mark. That is, the foreign applicant may have used the trade-mark abroad as an ordinary mark even though he/she now wishes to register it as a certification mark in Canada. (Conversely, a trade-mark registered and used as a certification mark abroad may be offered for registration as an ordinary trade-mark in

employée comme marque de certification à l'étranger peut être soumise à l'enregistrement à titre de marque de commerce ordinaire au Canada). La marque de certification doit être employée par ceux qui sont autorisés par le requérant.

Remarque : Pour enregistrer une marque de certification déposée et employée à l'étranger, il faut utiliser les formules 3 et 5.

- 6) Il faut fournir tous les renseignements habituels, c'est-à-dire le nom, l'adresse, etc.

II.7.5.5 Exemples de marques de certification déposées

N° d'enregistrement 174,501

La marque SANITIZED & Design, lorsqu'elle figure sur les marchandises (celles-ci étant des vêtements et des chaussures spécifiques, des tissus, des tissus d'ameublements etc.) indique à l'acheteur que lesdites marchandises sont conformes aux normes établies par le requérant, Sanitized Inc. quant à leur nature et leur qualité. Selon ces normes, les marchandises doivent retarder et empêcher la croissance de bactéries et de micro-organismes de même qu'y résister et obtenir au moins la mention "Bon" après avoir subi les processus et les tests antimicrobiens décrits dans l'annexe qui accompagne la demande d'enregistrement dans le dossier n° 316,610.

N° d'enregistrement 132,993

L'enregistrement WOVEN IN THE BRITISH ISLES figurant sur le drapeau indique à l'acheteur que les textiles sur lesquels apparaît cette marque satisfont aux normes de la National Wool Textile Export Corporation of Yorkshire d'Angleterre. En bref, ces textiles doivent contenir la laine exigée ou des fibres animales, avoir été tissés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et avoir été teints ou parachevés au Royaume-Uni.

Canada.) The certification mark must be used by licensees of the applicant.

NOTE: To register a certification mark registered and used abroad, a combination of Forms 3 and 5 must be used.

- 6) All the standard data in the way of names and addresses, etc., must be furnished.

II.7.5.5 Examples of Registered Certification Marks

Registration No. 174,501

The mark SANITIZED & Design, when affixed to the wares, indicates to the purchaser that the wares (specified articles of clothing and footwear, fabrics, household furnishings and so on) have met the standard set in respect of their character and quality by the registrant, Sanitized Inc. These wares, according to the standard, must resist, retard and inhibit the growth of bacteria and other micro-organisms and must rate at least "good" when subjected to the Anti-Microbial Test and Procedure described in the schedule attached to the application for registration in file No. 316,610.

Registration No. 132,993

The mark WOVEN IN THE BRITISH ISLES on the flag device indicates to the purchaser that the textiles to which this mark is applied have met the standards set by The National Wool Textile Export Corporation of Yorkshire, England. Briefly, these textiles must contain stipulated wool or animal fibre and have been woven in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and been dyed or finished in the United Kingdom.

Remarque : Dessins et spécimens

Il faut satisfaire aux mêmes exigences pour la présentation des dessins et des spécimens en ce qui concerne les marques-dessins ou les marques composées. *Se reporter aux sections II.6.2 et II.6.3 du présent manuel pour les directives concernant la présentation de dessins et de spécimens.*

II.7.6 Demande d'enregistrement d'un signe distinctif — articles 13 et 32, formule 1

II.7.6.1 Définition d'un signe distinctif

L'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce* porte sur l'enregistrement du signe distinctif, une catégorie très spéciale de marque de commerce. Le signe distinctif est un façonnement des marchandises ou de leurs contenants ou un mode d'envelopper ou emballer des marchandises dont la présentation doit servir à distinguer les marchandises ou les services du requérant des marchandises ou des services des autres.

Un paquet (ou colis) est défini à l'article 2 comme comprenant tout contenant ou récipient ordinairement lié à des produits lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises dans la pratique du commerce. Les demandes reçues pour un contenant ou récipient doivent être traitées comme des demandes de signe distinctif, sous réserve des dispositions de l'article 13. Parmi les marques de commerce qui ont été déposées à titre de signe distinctif, on trouve la bouteille de Haig & Haig et la bouteille de Coca-Cola.

Bien qu'il n'y ait pas de signe distinctif connu en ce qui concerne les services, il serait possible de faire déposer un signe distinctif en liaison avec des services. Ainsi, un teinturier pourrait utiliser une méthode distinctive d'emballage des articles nettoyés et pourrait par conséquent faire une demande d'enregistrement d'un signe distinctif. *Voir la section IV.2.6 du présent manuel.*

II.7.6.2 Alinéa 13(1)b) et paragraphe 13(2)

L'examineur qui étudie une demande d'enregistrement d'un signe distinctif doit prendre en considération les effets de la marque sur les autres commerces

NOTE: Drawings and Specimens

The same requirements are to be met as regards the submission of drawings and specimens for design and composite marks. *See sections II.6.2 and II.6.3 of this manual for guidelines on submitting drawings and specimens.*

II.7.6 Applications for Distinguishing Guises — Sections 13 and 32, Form 1

II.7.6.1 Definition of a Distinguishing Guise

Section 13 of the *Trade-marks Act* provides for the registration of a very particular type of trade-mark known as a distinguishing guise. A distinguishing guise is a shaping of wares or their containers or a mode of wrapping or packaging the wares or their containers. The appearance of the wares, containers or wrapping must serve to distinguish the wares or services of the applicant from the wares or services of others.

A package is defined in section 2 as including any container or holder ordinarily associated with wares at the time of the transfer of the property in or possession of the wares in the course of trade. Applications received for any container or holder must be treated as distinguishing guise applications, subject to the provisions of Section 13. Trade-marks that have been registered as distinguishing guises include: the Haig & Haig pinch bottle and the Coca Cola bottle.

While there are no known distinguishing guise registrations covering services, it would be possible to register a distinguishing guise in association with services: a dry cleaning service could employ a distinctive method of wrapping the articles it has cleaned and could therefore apply to register it as a distinguishing guise. (*See also section IV.2.6 of this manual.*)

II.7.6.2 Paragraph 13(1)(b) and Subsection 13(2)

The examiners assessing an application for registration of a distinguishing guise must give due consideration to the mark's effect on other businesses or

ou sur les autres entrepreneurs. Aux termes de l'alinéa 13(1)*b*), l'emploi d'une marque de commerce de ce type ne doit en aucune façon restreindre le développement d'un art ou d'une industrie. C'est ce qui s'est produit dans la cause *Dominion Lock Co. Ltd. v. Schlage Lock Co.* (1961), 38 C.P.R. 88. Le Bureau des marques de commerce a décidé que la demande d'enregistrement qui portait sur la représentation de la tête d'une clé était en fait une demande d'enregistrement d'un signe distinctif et non d'une marque de commerce. On a prouvé que les clés brutes qui étaient vendues comme clés de rechange avaient la même tête que les clés originales. Le registraire a décidé que le signe distinctif ne pouvait être déposé parce que la forme de la tête de clé était une particularité utilitaire des clés de rechange. L'enregistrement entraverait la fabrication des clés brutes pour les membres de l'industrie des clés de rechange, y compris la forme de la tête de clé qui faisait l'objet de la demande.

II.7.6.3 Présentation de la preuve de caractère distinctif — Article 32

Un signe distinctif, comme son nom l'indique, permet de distinguer par l'apparence et peut donc être déposé comme tel seulement si le requérant prouve que la marque est devenue distinctive au Canada au moment de la production de la demande. Comme son effet est purement visuel pour le consommateur ou le commerçant, ceci est l'élément sur lequel il faut se fonder pour établir le caractère distinctif. Il y a lieu de s'arrêter ici au bien-fondé autant qu'au nombre et à la variété des éléments de preuve fournis.

Sous les termes du paragraphe 32(1), le requérant d'un signe distinctif doit fournir au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger. Conformément à la pratique du Bureau les dessins, qui peuvent être accompagnés d'une description de la marque, doivent montrer sous des angles différents la forme des marchandises ou de leurs contenants, leur emballage ou leur emballage. Les marques de commerce en trois dimensions doivent être représentées par des dessins qui montrent en détail l'avant et l'arrière, ou toutes les surfaces qui représentent la marque. Les requérants doivent fournir des spécimens réels, du façonnement, de l'emballage ou du contenant de la marchandises qui est réputé être distinctif. Il faut évidemment examiner avec soin toutes les preuves attestant que la marque est devenue distinctive. L'examineur devra s'attendre aussi à de nombreux témoignages des vendeurs et des usagers des marchandises ou des services en liaison avec le signe distinctif, de façon à établir que c'est bien la présentation du façonnement des marchandises ou de leurs contenants ou

entrepreneurs. According to paragraph 13(1)(b), the use of the trade-mark must not in any way limit the development of any art or industry. Such an objection was raised in the case of *Dominion Lock Co. Ltd. v. Schlage Lock Co.* (1961), 38 C.P.R. 88. The application for the representation of the head of a key as a trade-mark was ruled by the Trade-marks Office to be an application for a distinguishing guise. The evidence disclosed that key blanks were sold in the replacement key industry having the same heads as the original keys. The Registrar found that the distinguishing guise was not registrable because the shape of the key head was a utilitarian feature of replacement keys. Registration would interfere with the right of those in the replacement key industry to manufacture blanks, including the shape of the key head which was the subject of the application.

II.7.6.3 Submitting Proof of Distinctiveness — Section 32

A distinguishing guise, as its name implies, distinguishes by reason of its appearance and, as such, can be registered only when the applicant proves that the mark has acquired distinctiveness in Canada at the date of filing. Since its impact is exclusively visual, as far as the consumer or business person is concerned, this is the basis on which distinctiveness must be established. The emphasis here is on the appropriateness as well as the number and variety of submissions relating to the proof.

Under subsection 32(1), the applicant for a distinguishing guise must furnish the Registrar with evidence, by way of affidavit or statutory declaration, establishing the extent to which and the time during which the trade-mark has been used in Canada and with any other evidence that the Registrar may require. In accordance with Office practice, drawings which may be accompanied by a description of the mark, must show different profiles of the shape of the wares, or the container, package or wrapping which houses them. Trade-marks which are three-dimensional figures must be represented by drawings which show details of both front and back surfaces, or all the surfaces which comprise the mark. Applicants must submit actual specimens of the distinctively shaped or wrapped wares or containers. Of course, all evidence submitted as proof of acquired distinctiveness must be carefully considered. The examiners will look for abundant evidence from dealers in and users of the distinguishing guise to establish that it is in fact the appearance of the shaping of the wares or containers or the mode of wrapping which is distinctive. See section IV.10 of this manual on submitting evidence to prove "acquired distinctiveness" pursuant to subsection 12(2).

encore du mode d'envelopper ou emballer qui sert à distinguer. Voir la section IV.10 du présent manuel qui traite de la présentation de preuves pour démontrer que la marque est "devenue distinctive" aux termes du paragraphe 12(2).

Conformément au sous-alinéa 13(1)(a), un signe distinctif ne peut pas être fondé sur l'article 14 puisqu'un signe distinctif doit avoir été employé au Canada de façon à être devenu distinctif à la date de la production. Par conséquent, la preuve en vertu du paragraphe 32(1) doit être fournie.

II.7.7 Demandes d'extension de l'état déclaratif des marchandises ou des services — alinéa 41(1)c), formule 7

La formule 7 peut être employée lorsqu'un requérant désire étendre l'état déclaratif des marchandises ou des services en liaison avec lesquels une marque de commerce est déposée. Les directives sur la façon de remplir la formule débutent par une note générale qu'il faut lire attentivement. La formule a été rédigée pour couvrir une demande fondée sur l'emploi au Canada en liaison avec les marchandises/services additionnels. La formule peut cependant être modifiée lorsqu'elle est fondée sur la révélation au Canada, l'emploi ou l'enregistrement hors du Canada, ou sur un emploi projeté au Canada. En pareils cas, les paragraphes pertinents des formules 2, 3 et 4 peuvent être substitués. *Voir la section IV.9 du présent manuel concernant les exigences relatives au désistement.*

Conversion en une demande de marque de commerce ordinaire

Il arrive parfois qu'un requérant souhaite convertir une demande d'extension de l'état déclaratif des marchandises ou des services en demande de marque de commerce ordinaire. La chose est possible, mais il faudra lui allouer un nouveau numéro de série et, dans le cas des marques sous forme de dessin, un dessin devra être soumis. La date de production de la demande demeure la même.

L'examineur doit en outre s'assurer que la demande ordinaire remplaçant la demande d'extension de l'état déclaratif comporte la même marque de commerce, le même état déclaratif des marchandises ou des services, la même revendication et les mêmes nom et adresse du requérant.

Pursuant to paragraph 13(1)(a), a distinguishing guise may not be based on section 14 since a distinguishing guise must have been so used in Canada as to have become distinctive at the date of filing. Therefore, evidence pursuant to subsection 32(1) must be submitted.

II.7.7 Applications to Extend Statement of Wares or Services — Paragraph 41(1)(c), Form 7

Form 7 may be used when an applicant wishes to extend the statement of wares or services associated with a registered trade-mark. The instructions for completing this form begin with a general note which should be read carefully. The form is drafted to cover a basis of use in Canada in association with the additional wares/services, but can be modified where the basis of entitlement is making known in Canada, use and registration abroad, or proposed use in Canada. In such cases the applicable paragraphs from Forms 2, 3 and 4 may be substituted. *See section IV.9 of this manual for disclaimer requirements.*

Conversion to an Ordinary Trade-mark Application

There are occasions when an applicant may wish to convert an application to extend the statement of wares/services to an ordinary trade-mark application. This is an acceptable practice, however a new serial number will have to be awarded and, in the case of design marks, a drawing must be filed. The filing date remains the same.

The examiners must also ensure that the ordinary application replacing the extension of wares application maintains the same trade-mark, wares and/or services statement, basis of filing and name and address of applicant.

Dans les mêmes conditions, le Bureau permettra également au requérant de convertir en une demande de marque de commerce ordinaire lorsque l'enregistrement dont dépend la demande d'extension est radié ou annulé. En outre, l'examineur doit informer le requérant de la radiation ainsi que de la possibilité de convertir en une demande ordinaire. Si le requérant choisit cette substitution, il doit présenter une demande révisée dans laquelle aura été supprimée toute mention de l'enregistrement visé par la demande d'extension.

Affidavit d'emploi continu pour les marques de commerce déjà enregistrées conformément au paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, de l'article 29 de la *Loi sur la concurrence déloyale* ou de la règle X de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*

Dans les cas où l'enregistrement de la marque de commerce faisant l'objet d'une demande d'extension des marchandises est contraire aux dispositions des alinéas a) ou b) du paragraphe 12(1), le registraire ne demande pas qu'il lui soit démontré que la marque de commerce est devenue distinctive conformément à l'article 32 si les marchandises visées par la demande d'extension sont de la même catégorie que celles couvertes par l'enregistrement. Dans un tel cas, le Bureau accepte un affidavit d'emploi continu.

Il importe de ne pas oublier les points suivants :

- 1) La preuve doit établir que la marque de commerce a été continuellement employée en liaison avec les marchandises enregistrées à l'origine, à partir de la date à laquelle la preuve initiale a démontré que la marque avait acquis un deuxième sens jusqu'à la date de production de la demande en vue d'étendre les marchandises. La preuve devrait également montrer que la marque de commerce a été utilisée en liaison avec les marchandises additionnelles depuis la date de leur premier emploi au Canada jusqu'à la date de production de la demande d'extension des marchandises.
- 2) La demande d'extension doit être fondée sur l'emploi au Canada.

REMARQUE : Cette pratique s'applique également aux demandes d'extension de l'état déclaratif des services.

Under the same conditions, the Office will also permit the applicant to revert to an ordinary application for registration when the registration on which an extension of wares and/or services application is dependent becomes expunged or cancelled. In addition, the examiners should inform the applicant of the expungement and of the possibility of reverting to an ordinary application. If the applicant requests this change, a revised application must be filed deleting reference to the registration on which the extension application was based.

Affidavit of continuous use for trade-marks previously registered pursuant to subsection 12(2) of the *Trade-marks Act*, section 29 of the *Unfair Competition Act* or Rule X of the *Trade Mark and Design Act*

Where registration of the mark which is the subject of an application to extend the wares is contrary to either paragraphs 12(1)(a) or (b), the Registrar does not require a showing of acquired distinctiveness pursuant to section 32 if the wares in respect of the application to extend are in the same class as the wares covered by the registration. In such a case, the Office accepts an affidavit of continuous use.

The following should be kept in mind:

- 1) The evidence must establish that use of the trade-mark has been continuous in relation to the wares originally registered, from the date of the initial evidence establishing secondary meaning until the date of application for the extended statement. The evidence should also show use of the trade-mark in respect of the extended wares from the date of use in Canada until the date of application for the extension statement.
- 2) The application to extend the wares must be based on use in Canada.

NOTE: The above also applies to applications to extend services.

Marques de commerce déjà enregistrées aux termes de l'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce*

Aux fins d'une demande d'extension de l'état déclaratif des marchandises, un requérant ne peut se fonder sur la preuve fournie à l'appui de l'enregistrement original effectué sous l'article 14 à moins que la preuve initiale visait également les marchandises touchées par la demande d'extension.

Par exemple, si la preuve et l'enregistrement à l'étranger qui avaient été produits à l'appui de l'enregistrement initial démontraient que la marque de commerce n'était pas dépourvue de caractère distinctif au Canada en liaison avec des "souliers, des livres, des raquettes de tennis et du parfum", et que le requérant n'avait demandé un enregistrement que pour "les souliers et les raquettes de tennis", le requérant pourrait se prévaloir de l'article 14 dans une demande ultérieure visant à étendre l'état déclaratif de marchandises relativement à "des livres et du parfum" puisque la preuve déposée antérieurement appuie cette revendication.

Cependant, si les marchandises visées par la demande d'extension n'étaient pas incluses dans la copie certifiée ni dans la preuve produite à l'appui de la demande d'enregistrement initiale déposée aux termes de l'article 14, de nouveaux éléments de preuve devront être fournis pour les marchandises additionnelles conformément au paragraphe 12(2) ou à l'article 14. Il importe de savoir qu'il ne suffit pas que les marchandises additionnelles visées par la demande d'extension soient de la même catégorie que celles pour lesquelles une preuve avait été déposée initialement en vertu de l'article 14. Par conséquent, le fait d'étendre les marchandises à des "bâtons de golf" ne serait pas appuyé par une preuve concernant des "raquettes de tennis".

La seule présentation d'un affidavit d'emploi continu n'est ni approprié ni acceptable dans l'exemple précité.

Cette pratique s'applique seulement aux marques de commerce qui, dans leur ensemble, sont contraires aux alinéas *a)* ou *b)* du paragraphe 12(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

REMARQUE : Cette pratique s'applique également aux demandes d'extension de l'état déclaratif des services.

Trade-marks previously registered pursuant to section 14 of the *Trade-marks Act*

An applicant may not rely on the evidence submitted with the original registration in an extension of wares application unless the evidence in support of the original registration filed pursuant to section 14 also related to the wares for which the application to extend is filed.

For example, if the foreign registration and evidence filed in support of the initial registration showed that the trade-mark was not without distinctive character in Canada in association with "shoes, books, tennis rackets and perfume," yet registration was sought only in relation to "shoes and tennis rackets," the applicant could claim the benefit of section 14 in a subsequent application to extend the statement of wares in relation to "books and perfume" as the evidence already filed supports the claim.

However, if the wares in the application to extend were not included in the certified copy and in the evidence filed in support of the section 14 claim on the initial registration, new evidence pursuant to subsection 12(2) or section 14 must be submitted in relation to the additional wares. It should be noted that it is not sufficient that the additional wares in the application to extend fall within the same class as those for which section 14 evidence was originally filed. Therefore, wares extended to "golf clubs" would not be supported by evidence filed in relation to "tennis rackets."

The mere filing of an affidavit of continuous use is neither appropriate nor acceptable in the foregoing situation.

The preceding practice applies only to trade-marks which, as a whole, contravene either paragraph 12(1)(a) or 12(1)(b) of the *Trade-marks Act*.

NOTE: The above also applies to applications to extend services.

II.7.7.1 Indications concernant la formule 7 — note e)

La demande de modification d'un enregistrement en vue d'étendre l'état déclaratif des marchandises et des services peut aussi porter sur d'autres modifications qui touchent l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée. L'alinéa 41(1)c) permet de modifier l'état déclaratif des marchandises ou des services, d'en rayer certains services ou marchandises ou de le préciser davantage.

II.7.7.2 Dessins et spécimens — Extension de l'état déclaratif des marchandises et des services

La formule 7 qui traite de l'extension de l'état déclaratif des marchandises ou des services n'a pas habituellement à être accompagnée de dessins ou de spécimens à moins que la marque de commerce ne soit déposée en vertu de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique* (LMCDF) ou de la *Loi sur la concurrence déloyale* (LCD) et qu'aucun dessin ne figure dans le dossier. Voir les sections II.6.2 et II.6.3 du présent manuel sur les directives concernant la présentation des dessins et des spécimens.

II.7.8 Demande aux termes de l'article 14

II.7.8.1 Comparaison entre le paragraphe 12(2) et l'article 14

Les marques de commerce qui ne sont pas enregistrables parce qu'elles constituent un nom ou un nom de famille selon la définition de l'alinéa 12(1)a), ou qui constituent une description claire selon la définition de l'alinéa 12(1)b), peuvent être déposées en vertu des dispositions de l'article 14. Aux fins d'une demande présentée aux termes de l'article 14, le requérant doit montrer que la marque de commerce a été déposée dans ou pour son pays d'origine ou dans celui de son prédécesseur en titre en liaison avec les mêmes marchandises ou services. En outre, il doit fournir une copie certifiée de l'enregistrement correspondant et toute autre preuve exigée par le registraire. Il n'est pas nécessaire de faire appel à l'article 14 au moment de produire la demande. Voir les paragraphes 31(1) et 31(2).

II.7.7.1 Instruction (e) — Form 7

The application to amend a registration to extend its statement of wares or services may include a request for other amendments affecting the statement of wares or services in respect of which the trade-mark is registered. Amendments of the statement of wares or services are authorized by paragraph 41(1)(c) and include deletion of certain wares or services from the statement of registration or re-statement of the wares or services for purposes of clarification.

II.7.7.2 Drawings and Specimens — Extension of Wares/Services

No drawings or specimens are normally required to accompany a Form 7 application covering an extension of wares or services. If, however, the trade-mark was registered under the *Trade Mark and Design Act* (TMDA) or the *Unfair Competition Act* (UCA) and if no drawings are on file, one will be requested. *See sections II.6.2 and II.6.3 of this manual for guidelines on submitting drawings and specimens.*

II.7.8 Claim to the Benefit of Section 14

II.7.8.1 Comparison of Subsection 12(2) and Section 14

Trade-marks which are not registrable because they are names or surnames within the definition set out in paragraph 12(1)(a), or which are clearly descriptive according to paragraph 12(1)(b), may be registered pursuant to section 14. In order to claim the benefit of section 14, the applicant must show that the trade-mark has been registered in or for the country of origin of the applicant or his/her predecessor in association with the same wares or services and must furnish a certified copy of the corresponding registration and any other evidence required by the Registrar. A section 14 claim need not be entered at the time of filing the application. *See subsections 31(1) and 31(2).*

L'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce* diffère de façon importante de l'alinéa 28(1)d) de la *Loi sur la concurrence déloyale* en ce sens que l'on peut en bénéficier :

- 1) seulement si la marque de commerce au Canada n'est pas dépourvue de caractère distinctif; et
- 2) seulement une fois que le Bureau des marques de commerce a pris en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays.

Le mot "distinctif" dans l'expression "non dépourvue de caractère distinctif" doit être compris selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la Loi. La personne qui se prévaut de l'article 14 est en quelque sorte avantagée par rapport à un requérant qui se prévaut du paragraphe 12(2) de la Loi en ce sens que, bien que les deux personnes doivent fournir au registraire la preuve du caractère distinctif de leur marque de commerce, la personne qui se prévaut de l'article 14 doit, en ce qui concerne la preuve, satisfaire à des exigences moins sévères.

Par exemple, pour démontrer qu'une marque de commerce est devenue distinctive aux termes du paragraphe 12(2), le requérant doit montrer que sa marque de commerce a acquis un deuxième sens partout au Canada, à moins d'être prêt à accepter des restrictions territoriales. Par contre, le requérant qui se prévaut des dispositions de l'article 14 doit seulement montrer que la marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada, compte tenu de la façon dont elle a été utilisée ou annoncée et de l'étendue de son emploi et de son annonce. Il n'a pas besoin de prouver que ce caractère distinctif existait au moment de la production de la demande. Les restrictions territoriales n'entrent pas en ligne de compte.

La preuve exigée par l'article 14 sera contestée si elle montre qu'une personne autre que le requérant a employé la marque ou l'a fait connaître. La preuve sera recevable si elle montre que c'est le requérant ou, dans certains cas, un détenteur de licence, qui a employé la marque ou l'a fait connaître. *Voir le paragraphe 50(1)*. Cependant, dans les cas où il y a eu un déversement considérable de la publicité au Canada, la preuve d'un emploi réel au Canada peut ne pas être un pré-requis.

Section 14 of the *Trade-marks Act* differs substantially from paragraph 28(1)(d) of the UCA in that benefits will be accorded:

- 1) only if the trade-mark is not without distinctive character in Canada; and
- 2) only after the Trade-marks Office has taken into account all the circumstances of the case, including the length of time during which such trade-mark has been used in any country.

The word "distinctive" in the expression "not without distinctive character," should be given the meaning ascribed to it in section 2 of the Act. The person who is entitled to rely on section 14 is given some advantage over a person who must rely on subsection 12(2) of the Act in that while both persons must satisfy the Registrar as to the distinctive character of their trade-marks, the burden of adducing evidence is lighter in the case of the person relying on section 14.

For example, in order to prove acquired distinctiveness of a mark pursuant to subsection 12(2), the applicant must show that it has acquired a secondary meaning throughout Canada, unless the applicant is prepared to accept territorial limitations. The applicant who invokes section 14 however, has only to show that the mark is not without distinctive character in Canada by virtue of the manner and extent to which it has been used or advertised. It need not be shown that such distinctiveness existed as of the date of filing of the application. Territorial limitations are not applicable.

Section 14 evidence will be questioned if it shows that use or making known of the trade-mark has been by a person other than the applicant. The evidence will be acceptable if it shows use or making known by the applicant or, under certain conditions, by a licensee. *See subsection 50(1)*. In those cases of substantial spill-over advertising into Canada, proof of actual use in Canada may not be a prerequisite.

II.7.8.2 Renseignements devant figurer dans les affidavits

L'affidavit ou la déclaration solennelle qui est produit à l'appui d'une demande d'enregistrement aux termes de l'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce* doit contenir les renseignements suivants :

- 1) le statut du déclarant, c'est-à-dire, président, directeur, secrétaire, etc.;
- 2) les caractéristiques de la société requérante, c'est-à-dire, la date et l'historique de la fondation, et l'adresse de son bureau d'affaires;
- 3) les marchandises ou les services en liaison avec lesquels la marque est employée (liste détaillée), et la date du premier emploi n'importe où dans le monde;
- 4) la date à laquelle les marchandises ont commencé à être vendues sous la marque de commerce au Canada (Si la marque de commerce n'a jamais été utilisée au Canada, le Bureau exigera une preuve considérable du déversement de la publicité au Canada.);
- 5) une liste des pays où la marque de commerce est employée en liaison avec les mêmes marchandises ou services;
- 6) une liste des pays où la marque de commerce a été déposée;
- 7) la valeur et le volume total approximatifs des marchandises ou services vendus ou exécutés au Canada en liaison avec la marque de commerce, et la valeur totale approximative de ces marchandises ou services vendus dans d'autres pays;
- 8) la valeur et le volume total consacrés à la publicité de la marque de commerce au Canada et dans d'autres pays;
- 9) des modèles d'annonces, d'étiquettes, etc. (montés si possible sur papier) tels qu'employés au Canada et ailleurs, qui iront dans le dossier de la demande.

II.7.8.2 Data Required on Affidavits

The affidavit or statutory declaration in support of a claim to registration based on section 14 of the *Trade-marks Act* should contain the following information:

- 1) the status of the declarant, i.e., president, manager, secretary, and so on;
- 2) particulars of the applicant company, i.e., when and how it was founded, and where it carries on business;
- 3) the wares or services in association with which the mark is used — the list should be detailed — and the date of first use anywhere in the world;
- 4) the date as of which the wares have been sold under the trade-mark in Canada (If there has been no use of the trade-mark in Canada, the Office expects proof of substantial spill-over advertising into Canada.);
- 5) a list of the countries in which the trade-mark is used in association with the same wares and/or services;
- 6) a list of the countries in which the trade-mark has been registered;
- 7) the approximate total volume and value of the wares and/or services sold or performed in Canada in association with the trade-mark, and the approximate total value of such wares and/or services sold in other countries;
- 8) the total volume and value of advertising of the trade-mark in Canada and in other countries;
- 9) sample advertisements, labels, etc., as used in Canada and elsewhere, mounted, where possible, on paper which will fit on the application file.

II.7.8.3 Observations diverses concernant l'article 14

- a) La marque de commerce que le requérant désire faire enregistrer au Canada peut différer de la marque de commerce déposée à l'étranger dans la mesure où son identité n'est pas touchée et son caractère distinctif changé. *Voir le paragraphe 14(2).* En pratique, seules de minimes différences sont autorisées.
- b) La demande d'enregistrement de la marque de commerce au Canada ne peut englober que les marchandises ou services sur lesquels porte l'enregistrement fait à l'extérieur du Canada. Par exemple, un enregistrement effectué dans ou pour un pays de l'Union à l'égard de "bouilloires électriques" ne peut servir à appuyer une demande d'enregistrement au Canada de "petits appareils électriques, nommément des bouilloires, des grille-pains, des couteaux et des batteurs".
- c) Une revendication aux bénéfices de l'article 14 ne peut être invoquée en vue de surmonter une demande de désistement à l'égard de parties non enregistrables d'une marque de commerce composée. Par exemple, une marque de commerce contenant un élément ou des éléments contraires aux dispositions des alinéas *a)* ou *b)* du paragraphe 12(1), comme dans le cas de LEVESQUE'S HOTSPOT, ne serait pas enregistrable sans un désistement à l'égard du mot LEVESQUE, à moins que cette partie non enregistrable de la marque de commerce ait acquis un caractère distinctif au Canada, conformément au paragraphe 12(2), ou qu'on ait fait la preuve qu'elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada, conformément à l'article 14 tel que démontré par un ou plusieurs enregistrements au Canada ayant trait exclusivement à l'élément non enregistrable. Une preuve peut être produite pour l'ensemble d'une marque seulement et non pour des éléments de celle-ci.

Si l'enregistrement invoqué ne comprend pas toutes les catégories ou des catégories semblables de marchandises ou de services visés dans la demande présentée au Canada, il y aura lieu de produire une déclaration de désistement pour la ou les parties non enregistrables de la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services qui ne sont pas couverts.

II.7.8.3 Further Notes on Section 14

- a) The trade-mark which the applicant seeks to register in Canada may differ from the trade-mark registered abroad in respects which do not affect its identity or alter its distinctive character. *See subsection 14(2)*. In practice, only minimal differences are permitted.
- b) The wares and/or services associated with the trade-mark in the Canadian application may not extend beyond those covered by the foreign registration. For example, a registration in or for a Union country extending to electric kettles, would not support a registration in Canada extending to small electrical appliances, namely, kettles, toasters, knives, mixers.
- c) A claim to the benefits of section 14 may not be invoked to overcome a disclaimer requirement pertaining to unregistrable portions of a composite mark. For example, a trade-mark which contains an element or elements which contravene the provisions of paragraphs 12(1)(a) or (b), such as LEVESQUE'S HOTSPOT would not be registrable without a disclaimer of LEVESQUE'S, unless this unregistrable portion of the trade-mark had become distinctive in Canada, pursuant to subsection 12(2), or had been shown to be not without distinctive character in Canada, pursuant to section 14, as evidenced by one or more registrations in Canada relating solely to the unregistrable matter. Evidence may not be submitted for elements of marks, only to marks as a whole.

If the registration relied upon does not include all of the same or similar classes of wares and/or services applied for in the Canadian application, a disclaimer statement extending to the unregistrable portion(s) of the trade-mark in association with the wares/services not covered will be required.

- d) Si le registraire n'est pas convaincu que la preuve fournie en vertu du paragraphe 31(2) établit que la marque de commerce "n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada", il peut exiger une preuve supplémentaire. Il peut s'agir alors d'affidavits faits par des personnes indépendantes au Canada, qui certifient qu'elles reconnaissent que la marque de commerce identifie les marchandises ou les services du requérant. Le requérant peut cependant réussir à prouver sa revendication en soumettant plus de publicité au Canada que ne l'indiquait son premier affidavit.
- e) Tous les affidavits soumis selon les dispositions du paragraphe 31(2) doivent être accompagnés de spécimens d'annonces et de pièces démontrant l'emploi de la marque de commerce.
- f) Un requérant qui désire se prévaloir des dispositions de l'article 14 et dont l'emploi au Canada inclut des marchandises ou des services supplémentaires peut, s'il y a emploi considérable, se prévaloir des dispositions du paragraphe 12(2) et de l'article 32 pour établir que la marque de commerce est devenue distinctive en liaison avec ces marchandises ou ces services supplémentaires.

- d) If the Registrar is not satisfied that evidence furnished pursuant to subsection 31(2) establishes that the trade-mark is "not without distinctive character in Canada," further evidence may be required. Such evidence may be in the form of affidavits from independent persons in Canada attesting that they recognize the trade-mark as indicating the applicant's wares or services. However, the applicant might succeed in establishing the claim by providing evidence of more advertising of the trade-mark in Canada than was given in the original affidavit.
- e) All affidavits pursuant to subsection 31(2) should be accompanied by specimens of advertisements and exhibits showing the manner of use of the trade-mark.
- f) An applicant who wishes to claim the benefits of section 14 and whose statement of use of the mark in Canada is extended to cover additional wares or services, may, if there has been extensive use of these, rely on the provisions of subsection 12(2) and section 32 to establish acquired distinctiveness in association with those additional wares or services.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

Convention de Paris (1883), révisée à Bruxelles (1900), Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934), Lisbonne (1958) et Stockholm (1967), et modifiée en 1979

(Union de Paris)

Situation le 1^{er} janvier 1996

Etat	Date à laquelle l'Etat est devenu partie à la Convention	Acte ¹ de la Convention le plus récent auquel l'Etat est partie et date à laquelle il est devenu partie à cet Acte
Afrique du Sud	1er décembre 1947	Stockholm: 24 mars 1975 ²
Albanie	4 octobre 1995	Stockholm: 4 octobre 1995
Algérie	1er mars 1966	Stockholm: 20 avril 1975 ²
Allemagne	1er mai 1903	Stockholm: 19 septembre 1970
Argentine	10 février 1967	Lisbonne: 10 février 1967
Arménie	25 décembre 1991	Stockholm, articles 13 à 30: 8 octobre 1980
Australie	10 octobre 1925	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Autriche	1er janvier 1909	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 27 septembre 1975
Azerbaïdjan	25 décembre 1995	Stockholm, articles 13 à 30: 25 août 1972
Bahamas	10 juillet 1973	Stockholm: 18 août 1973
Bangladesh	3 mars 1991	Stockholm: 25 décembre 1995
Barbade	12 mars 1985	Lisbonne: 10 juillet 1973
Bélarus	25 décembre 1991	Stockholm, articles 13 à 30: 10 mars 1977
Belgique	7 juillet 1884	Stockholm: 3 mars 1991 ²
Bénin	10 janvier 1967	Stockholm: 12 mars 1985
Bolivie	4 novembre 1993	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Bosnie-Herzégovine	6 mars 1992	Stockholm: 12 février 1975
Brésil	7 juillet 1884	Stockholm: 12 mars 1975
Bulgarie	13 juin 1921	Stockholm: 4 novembre 1993
Burkina Faso	19 novembre 1963	Stockholm: 6 mars 1992
Burundi	3 septembre 1977	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 24 novembre 1992
Cameroun	10 mai 1964	Stockholm, articles 13 à 30: 24 mars 1975 ²
Canada	12 juin 1925	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 19 ou 27 mai 1970 ³
Chili	14 juin 1991	Stockholm, articles 13 à 30: 27 mai 1970
Chine	19 mars 1985	Stockholm: 2 septembre 1975
Chypre	17 janvier 1966	Stockholm: 3 septembre 1977
Congo	2 septembre 1963	Stockholm: 20 avril 1975
Costa Rica	31 octobre 1995	Londres: 30 juillet 1951
Côte d'Ivoire	23 octobre 1963	Stockholm, articles 13 à 30: 7 juillet 1970
Croatie	8 octobre 1991	Stockholm: 14 juin 1991
Cuba	17 novembre 1904	Stockholm: 19 mars 1985 ²
Danemark ⁴	1er octobre 1894	Stockholm: 3 avril 1984
Egypte	1er juillet 1951	Stockholm: 5 décembre 1975
El Salvador	19 février 1994	Stockholm: 31 octobre 1995
Espagne	7 juillet 1884	Stockholm: 4 mai 1974
Estonie	24 août 1994 ⁵	Stockholm: 8 octobre 1991
Etats-Unis d'Amérique ⁶	30 mai 1887	Stockholm: 8 avril 1975 ²
Ex-République yougoslave de Macédoine	8 septembre 1991	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³
Fédération de Russie	1er juillet 1965 ⁷	Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970 ^{2, 7}

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Paris Convention (1883), revised at Brussels (1900), Washington (1911), The Hague (1925), London (1934), Lisbon (1958) and Stockholm (1967), and amended in 1979

(Paris Union)

Status on January 1, 1996

State	Date on which State became party to the Convention	Latest Act ¹ of the Convention to which State is party and date on which State became party to that Act
Albania	October 4, 1995	Stockholm: October 4, 1995
Algeria	March 1, 1966	Stockholm: April 20, 1975 ²
Argentina	February 10, 1967	Lisbon: February 10, 1967
Armenia	December 25, 1991	Stockholm, Articles 13 to 30: October 8, 1980
Australia	October 10, 1925	Stockholm: December 25, 1991 ²
Austria	January 1, 1909	Stockholm, Articles 1 ^{to} 12: September 27, 1975
Azerbaijan	December 25, 1995	Stockholm, Articles 13 to 30: August 25, 1972
Bahamas	July 10, 1973	Stockholm: August 18, 1973
Bangladesh	March 3, 1991	Stockholm: December 25, 1995
Barbados	March 12, 1985	Lisbon: July 10, 1973
Belarus	December 25, 1991	Stockholm, Articles 13 to 30: March 10, 1977
Belgium	July 7, 1884	Stockholm: March 3, 1991 ²
Benin	January 10, 1967	Stockholm: March 12, 1985
Bolivia	November 4, 1993	Stockholm: December 25, 1991 ²
Bosnia and Herzegovina	March 6, 1992	Stockholm: February 12, 1975
Brazil	July 7, 1884	Stockholm: March 12, 1975
Bulgaria	June 13, 1921	Stockholm: November 4, 1993
Burkina Faso	November 19, 1963	Stockholm: March 6, 1992
Burundi	September 3, 1977	Stockholm, Articles 1 to 12: November 24, 1992
Cameroon	May 10, 1964	Stockholm, Articles 13 to 30: March 24, 1975 ²
Canada	June 12, 1925	Stockholm, Articles 1 to 12: November 24, 1992
Central African Republic	November 19, 1963	Stockholm, Articles 13 to 30: May 19 or 27, 1970 ³
Chad	November 19, 1963	Stockholm, Articles 13 to 30: May 27, 1970
Chile	June 14, 1991	Stockholm: September 2, 1975
China	March 19, 1985	Stockholm: September 3, 1977
Congo	September 2, 1963	Stockholm: April 20, 1975
Costa Rica	October 31, 1995	London: July 30, 1951
Côte d'Ivoire	October 23, 1963	Stockholm, Articles 13 to 30: July 7, 1970
Croatia	October 8, 1991	Stockholm: September 5, 1978
Cuba	November 17, 1904	Stockholm: September 26, 1970
Cyprus	January 17, 1966	Stockholm: June 14, 1991
Czech Republic	January 1, 1993	Stockholm: March 19, 1985 ²
Democratic People's Republic of Korea	June 10, 1980	Stockholm: December 5, 1975
Denmark ⁴	October 1, 1894	Stockholm: October 31, 1995
Dominican Republic	July 11, 1980	Stockholm: May 4, 1974
Egypt	July 1, 1951	Stockholm: October 8, 1991
El Salvador	February 19, 1994	Stockholm: April 8, 1975 ²
Estonia	August 24, 1994 ⁵	Stockholm: April 3, 1984
Finland	September 20, 1921	Stockholm: January 1, 1993
		Stockholm: June 10, 1980
		Stockholm, Articles 1 to 12: April 26 or May 19 1970 ³
		Stockholm, Articles 13 to 30: April 26 1970
		The Hague: April 6, 1951
		Stockholm: March 6, 1975 ²
		Stockholm: February 19, 1994
		Stockholm: August 24, 1994
		Stockholm, Articles 1 to 12: October 21, 1975
		Stockholm, Articles 13 to 30: September 15, 1970

Etat	Date à laquelle l'Etat est devenu partie à la Convention	Acte ¹ de la Convention le plus récent auquel l'Etat est partie et date à laquelle il est devenu partie à cet Acte
Finlande	20 septembre 1921	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 21 octobre 1975 Stockholm, articles 13 à 30: 15 septembre 1970
France ⁸	7 juillet 1884	Stockholm: 12 août 1975
Gabon	29 février 1964	Stockholm: 10 juin 1975
Gambie	21 janvier 1992	Stockholm: 21 janvier 1992
Géorgie	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Ghana	28 septembre 1976	Stockholm: 28 septembre 1976
Grèce	2 octobre 1924	Stockholm: 15 juillet 1976
Guinée	5 février 1982	Stockholm: 5 février 1982
Guinée-Bissau	28 juin 1988	Stockholm: 28 juin 1988
Guyana	25 octobre 1994	Stockholm: 25 octobre 1994
Haïti	1er juillet 1958	Stockholm: 3 novembre 1983
Honduras	4 février 1994	Stockholm: 4 février 1994
Hongrie	1er janvier 1909	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970 ²
Indonésie	24 décembre 1950	Londres: 24 décembre 1950 Stockholm, articles 13 à 30: 20 décembre 1979 ²
Iran (Rép. islamique d')	16 décembre 1959	Lisbonne: 4 janvier 1962
Iraq	24 janvier 1976	Stockholm: 24 janvier 1976 ²
Irlande	4 décembre 1925	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970
Islande	5 mai 1962	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 9 avril 1995 Stockholm, articles 13 à 30: 28 décembre 1984
Israël	24 mars 1950	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970
Italie	7 juillet 1884	Stockholm: 24 avril 1977
Japon	15 juillet 1899	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 1er octobre 1975 Stockholm, articles 13 à 30: 24 avril 1975
Jordanie	17 juillet 1972	Stockholm: 17 juillet 1972
Kazakhstan	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Kenya	14 juin 1965	Stockholm: 26 octobre 1971
Kirghizstan	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Lesotho	28 septembre 1989	Stockholm: 28 septembre 1989 ²
Lettonie	7 septembre 1993 ⁹	Stockholm: 7 septembre 1993
Liban	1er septembre 1924	Londres: 30 septembre 1947 Stockholm, articles 13 à 30: 30 décembre 1986 ²
Libéria	27 août 1994	Stockholm: 27 août 1994
Libye	28 septembre 1976	Stockholm: 28 septembre 1976 ²
Liechtenstein	14 juillet 1933	Stockholm: 25 mai 1972
Lituanie	22 mai 1994	Stockholm: 22 mai 1994
Luxembourg	30 juin 1922	Stockholm: 24 mars 1975
Madagascar	21 décembre 1963	Stockholm: 10 avril 1972
Malaisie	1er janvier 1989	Stockholm: 1er janvier 1989
Malawi	6 juillet 1964	Stockholm: 25 juin 1970
Mali	1er mars 1983	Stockholm: 1er mars 1983
Malte	20 octobre 1967	Lisbonne: 20 octobre 1967 Stockholm, articles 13 à 30: 12 décembre 1977 ²
Maroc	30 juillet 1917	Stockholm: 6 août 1971
Maurice	24 septembre 1976	Stockholm: 24 septembre 1976
Mauritanie	11 avril 1965	Stockholm: 21 septembre 1976
Mexique	7 septembre 1903	Stockholm: 26 juillet 1976
Monaco	29 avril 1956	Stockholm: 4 octobre 1975
Mongolie	21 avril 1985	Stockholm: 21 avril 1985 ²
Niger	5 juillet 1964	Stockholm: 6 mars 1975
Nigéria	2 septembre 1963	Lisbonne: 2 septembre 1963

State	Date on which State became party to the Convention	Latest Act ¹ of the Convention to which State is party and date on which State became party to that Act
France ⁵	July 7, 1884	Stockholm: August 12, 1975
Gabon	February 29, 1964	Stockholm: June 10, 1975
Gambia	January 21, 1992	Stockholm: January 21, 1992
Georgia	December 25, 1991	Stockholm: December 25, 1991 ²
Germany	May 1, 1903	Stockholm: September 19, 1970
Ghana	September 28, 1976	Stockholm: September 28, 1976
Greece	October 2, 1924	Stockholm: July 15, 1976
Guinea	February 5, 1982	Stockholm: February 5, 1982
Guinea-Bissau	June 28, 1988	Stockholm: June 28, 1988
Guyana	October 25, 1994	Stockholm: October 25, 1994
Haiti	July 1, 1958	Stockholm: November 3, 1983
Holy See	September 29, 1960	Stockholm: April 24, 1975
Honduras	February 4, 1994	Stockholm: February 4, 1994
Hungary	January 1, 1909	Stockholm, Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ³ Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970 ²
Iceland	May 5, 1962	Stockholm, Articles 1 to 12: April 9, 1995 Stockholm, Articles 13 to 30: December 28, 1984
Indonesia	December 24, 1950	London: December 24, 1950 Stockholm, Articles 13 to 30: December 20, 1979 ²
Iran (Islamic Republic of)	December 16, 1959	Lisbon: January 4, 1962
Iraq	January 24, 1976	Stockholm: January 24, 1976 ²
Ireland	December 4, 1925	Stockholm, Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ³ Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970
Israel	March 24, 1950	Stockholm, Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ³ Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970
Italy	July 7, 1884	Stockholm: April 24, 1977
Japan	July 15, 1899	Stockholm, Articles 1 to 12: October 1, 1975 Stockholm, Articles 13 to 30: April 24, 1975
Jordan	July 17, 1972	Stockholm: July 17, 1972
Kazakstan	December 25, 1991	Stockholm: December 25, 1991 ²
Kenya	June 14, 1965	Stockholm: October 26, 1971
Kyrgyzstan	December 25, 1991	Stockholm: December 25, 1991 ²
Latvia	September 7, 1993 ⁷	Stockholm: September 7, 1993
Lebanon	September 1, 1924	London: September 30, 1947 Stockholm, Articles 13 to 30: December 30, 1986 ²
Lesotho	September 28, 1989	Stockholm: September 28, 1989 ²
Liberia	August 27, 1994	Stockholm: August 27, 1994
Libya	September 28, 1976	Stockholm: September 28, 1976 ²
Liechtenstein	July 14, 1933	Stockholm: May 25, 1972
Lithuania	May 22, 1994	Stockholm: May 22, 1994
Luxembourg	June 30, 1922	Stockholm: March 24, 1975
Madagascar	December 21, 1963	Stockholm: April 10, 1972
Malawi	July 6, 1964	Stockholm: June 25, 1970
Malaysia	January 1, 1989	Stockholm: January 1, 1989
Mali	March 1, 1983	Stockholm: March 1, 1983
Malta	October 20, 1967	Lisbon: October 20, 1967 Stockholm, Articles 13 to 30: December 12, 1977 ²
Mauritania	April 11, 1965	Stockholm: September 21, 1976
Mauritius	September 24, 1976	Stockholm: September 24, 1976
Mexico	September 7, 1903	Stockholm: July 26, 1976
Monaco	April 29, 1956	Stockholm: October 4, 1975
Mongolia	April 21, 1985	Stockholm: April 21, 1985 ²
Morocco	July 30, 1917	Stockholm: August 6, 1971
Netherlands ⁸	July 7, 1884	Stockholm: January 10, 1975
New Zealand ⁹	July 29, 1931	London: July 14, 1946 Stockholm, Articles 13 to 30: June 20, 1984
Niger	July 5, 1964	Stockholm: March 6, 1975
Nigeria	September 2, 1963	Lisbon: September 2, 1963

Etat	Date à laquelle l'Etat est devenu partie à la Convention	Acte ¹ de la Convention le plus récent auquel l'Etat est partie et date à laquelle il est devenu partie à cet Acte
Norvège	1er juillet 1885	Stockholm: 13 juin 1974
Nouvelle-Zélande ¹⁰	29 juillet 1931	Londres: 14 juillet 1946 Stockholm, articles 13 à 30: 20 juin 1984
Ouganda	14 juin 1965	Stockholm: 20 octobre 1973
Ouzbékistan	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Paraguay	28 mai 1994	Stockholm: 28 mai 1994
Pays-Bas ¹¹	7 juillet 1884	Stockholm: 10 janvier 1975
Pérou	11 avril 1995	Stockholm: 11 avril 1995
Philippines	27 septembre 1965	Lisbonne: 27 septembre 1965 Stockholm, articles 13 à 30: 16 juillet 1980
Pologne	10 novembre 1919	Stockholm: 24 mars 1975
Portugal	7 juillet 1884	Stockholm: 20 avril 1975
République centrafricaine	19 novembre 1963	Stockholm: 5 septembre 1978
République de Corée	4 mai 1980	Stockholm: 4 mai 1980
République de Moldova	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
République dominicaine	11 juillet 1890	La Haye: 6 avril 1951
Rép. pop. dém. de Corée	10 juin 1980	Stockholm: 10 juin 1980
République tchèque	1er janvier 1993	Stockholm: 1er janvier 1993
République-Unie de Tanzanie	16 juin 1963	Lisbonne: 16 juin 1963 Stockholm, articles 13 à 30: 30 décembre 1983
Roumanie	6 octobre 1920	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970 ²
Royaume-Uni ¹²	7 juillet 1884	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970
Rwanda	1er mars 1984	Stockholm: 1er mars 1984
Sainte-Lucie	9 juin 1995	Stockholm: 9 juin 1995 ²
Saint-Kitts-et-Nevis	9 avril 1995	Stockholm: 9 avril 1995
Saint-Marin	4 mars 1960	Stockholm: 26 juin 1991
Saint-Siège	29 septembre 1960	Stockholm: 24 avril 1975
Saint-Vincent-et-les Grenadines	29 août 1995	Stockholm: 29 août 1995
Sénégal	21 décembre 1963	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970
Singapour	23 février 1995	Stockholm: 23 février 1995
Slovaquie	1er janvier 1993	Stockholm: 1er janvier 1993
Slovénie	25 juin 1991	Stockholm: 25 juin 1991
Soudan	16 avril 1984	Stockholm: 16 avril 1984
Sri Lanka	29 décembre 1952	Londres: 29 décembre 1952 Stockholm, articles 13 à 30: 23 septembre 1978
Suède	1er juillet 1885	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 9 octobre 1970 Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970
Suisse	7 juillet 1884	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970
Suriname	25 novembre 1975	Stockholm: 25 novembre 1975
Swaziland	12 mai 1991	Stockholm: 12 mai 1991
Syrie	1er septembre 1924	Londres: 30 septembre 1947
Tadjikistan	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Tchad	19 novembre 1963	Stockholm: 26 septembre 1970
Togo	10 septembre 1967	Stockholm: 30 avril 1975
Trinité-et-Tobago	1er août 1964	Stockholm: 16 août 1988
Tunisie	7 juillet 1884	Stockholm: 12 avril 1976 ²
Turkménistan	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Turquie	10 octobre 1925	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 1er février 1995 Stockholm, articles 13 à 30: 16 mai 1976
Ukraine	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Uruguay	18 mars 1967	Stockholm: 28 décembre 1979
Venezuela	12 septembre 1995	Stockholm: 12 septembre 1995
Viet Nam	8 mars 1949	Stockholm 2 juillet 1976 ²

State	Date on which State became party to the Convention	Latest Act ¹ of the Convention to which State is party and date on which State became party to that Act
Norway	July 1, 1885	Stockholm: June 13, 1974
Paraguay	May 28, 1994	Stockholm: May 28, 1994
Peru	April 11, 1995	Stockholm: April 11, 1995
Philippines	September 27, 1965	Lisbon: September 27, 1965 Stockholm, Articles 13 to 30: July 16, 1980
Poland	November 10, 1919	Stockholm: March 24, 1975
Portugal	July 7, 1884	Stockholm: April 20, 1975
Republic of Korea	May 4, 1980	Stockholm: May 4, 1980
Republic of Moldova	December 25, 1991	Stockholm: December 25, 1991 ²
Romania	October 6, 1920	Stockholm, Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ³ Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970 ²
Russian Federation	July 1, 1965 ¹⁰	Stockholm: Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ^{3, 10} Stockholm: Articles 13 to 30: April 26, 1970 ^{2, 10}
Rwanda	March 1, 1984	Stockholm: March 1, 1984
Saint Kitts and Nevis	April 9, 1995	Stockholm: April 9, 1995
Saint Lucia	June 9, 1995	Stockholm: June 9, 1995 ²
Saint Vincent and the Grenadines	August 29, 1995	Stockholm: August 29, 1995
San Marino	March 4, 1960	Stockholm: June 26, 1991
Senegal	December 21, 1963	Stockholm, Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ³ Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970
Singapore	February 23, 1995	Stockholm: February 23, 1995
Slovakia	January 1, 1993	Stockholm: January 1, 1993
Slovenia	June 25, 1991	Stockholm: June 25, 1991
South Africa	December 1, 1947	Stockholm: March 24, 1975 ²
Spain	July 7, 1884	Stockholm: April 14, 1972
Sri Lanka	December 29, 1952	London: December 29, 1978 Stockholm, Articles 13 to 30: September 23, 1978
Sudan	April 16, 1984	Stockholm: April 16, 1984
Suriname	November 25, 1975	Stockholm: November 25, 1975
Swaziland	May 12, 1991	Stockholm: May 12, 1991
Sweden	July 1, 1885	Stockholm, Articles 1 to 12: October 9, 1970 Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970
Switzerland	July 7, 1884	Stockholm, Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ³ Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970
Syria	September 1, 1924	London: September 30, 1947
Tajikistan	December 25, 1991	Stockholm: December 25, 1991 ²
The former Yugoslav Republic of Macedonia	September 8, 1991	Stockholm: September 8, 1991
Togo	September 10, 1967	Stockholm: April 30, 1975
Trinidad and Tobago	August 1, 1964	Stockholm: August 16, 1988
Tunisia	July 7, 1884	Stockholm: April 12, 1976 ²
Turkey	October 10, 1925	Stockholm, Articles 1 to 12: February 1, 1995 Stockholm, Articles 13 to 30: May 16, 1976
Turkmenistan	December 25, 1991	Stockholm: December 25, 1991 ²
Uganda	June 14, 1965	Stockholm: October 20, 1973
Ukraine	December 25, 1991	Stockholm: December 25, 1991 ²
United Kingdom ¹¹	July 7, 1884	Stockholm, Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ³ Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970
United Republic of Tanzania	June 16, 1963	Lisbon: June 16, 1963 Stockholm, Articles 13 to 30: December 30, 1983
United States of America ¹²	May 30, 1887	Stockholm, Articles 1 to 12: August 25, 1973 Stockholm, Articles 13 to 30: September 5, 1970
Uruguay	March 18, 1967	Stockholm: December 28, 1979
Uzbekistan	December 25, 1991	Stockholm: December 25, 1991 ²
Venezuela	September 12, 1995	Stockholm: September 12, 1995
Viet Nam	March 8, 1949	Stockholm July 2, 1976 ²

Etat	Date à laquelle l'Etat est devenu partie à la Convention	Acte ¹ de la Convention le plus récent auquel l'Etat est partie et date à laquelle il est devenu partie à cet Acte
Yougoslavie	26 février 1921	Stockholm: 16 octobre 1973
Zaïre	31 janvier 1975	Stockholm: 31 janvier 1975
Zambie	6 avril 1965	Lisbonne: 6 avril 1965
		Stockholm, articles 13 à 30: 14 mai 1977
Zimbabwe	18 avril 1980	Stockholm: 30 décembre 1981

(Total: 136 États)

¹ "Stockholm" signifie la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (Acte de Stockholm); "Lisbonne" signifie la Convention de Paris révisée à Lisbonne le 31 octobre 1958 (Acte de Lisbonne); "Londres" signifie la Convention de Paris révisée à Londres le 2 juin 1934 (Acte de Londres); "La Haye" signifie la Convention de Paris révisée à La Haye le 6 novembre 1925 (Acte de La Haye).

² Avec la déclaration prévue à l'article 28(2) de l'Acte de Stockholm relatif à la Cour internationale de Justice.

³ L'une et l'autre de ces dates d'entrée en vigueur sont celles qui ont été communiquées par le Directeur général de l'OMPI aux États intéressés.

⁴ Le Danemark a étendu l'application de l'Acte de Stockholm aux îles Féroé avec effet au 6 août 1971.

⁵ L'Estonie a adhéré à la Convention de Paris (Acte de Washington de 1911) avec effet au 12 février 1924. Elle a perdu son indépendance le 6 août 1940 et l'a retrouvée le 20 août 1991.

⁶ Les États-Unis d'Amérique ont étendu l'application de l'Acte de Stockholm à tous les territoires et possessions des États-Unis d'Amérique, y compris le Commonwealth de Porto Rico, avec effet au 25 août 1973.

⁷ Date d'adhésion de l'Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre 1991.

⁸ Y compris les départements et territoires d'outre-mer.

⁹ La Lettonie a adhéré à la Convention de Paris (Acte de Washington de 1911) avec effet au 20 août 1925. Elle a perdu son indépendance le 21 juillet 1940 et l'a retrouvée le 21 août 1991.

State	Date on which State became party to the Convention	Latest Act ¹ of the Convention to which State is party and date on which State became party to that Act
Yugoslavia	February 26, 1921	Stockholm: October 16, 1973
Zaire	January 31, 1975	Stockholm: January 31, 1975
Zambia	April 6, 1965	Lisbon: April 6, 1965
Zimbabwe	April 18, 1980	Stockholm, Articles 13 to 30: May 14, 1977 Stockholm: December 30, 1981

(Total: 136 States)

¹ "Stockholm" means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm on July 14, 1967 (Stockholm Act); "Lisbon" means the Paris Convention as revised at Lisbon on October 31, 1958 (Lisbon Act); "London" means the Paris Convention as revised at London on June 2, 1934 (London Act); "The Hague" means the Paris Convention as revised at The Hague on November 6, 1925 (Hague Act).

² With the declaration provided for in Article 28(2) of the Stockholm Act relating to the International Court of Justice.

³ These are the alternative dates of entry into force which the Director General of WIPO communicated to the States concerned.

⁴ Denmark extended the application of the Stockholm Act to the Farøe Islands with effect from August 6, 1971.

⁵ Estonia acceded to the Paris Convention (Washington Act, 1911) with effect from February 12, 1924. It lost its independence on August 6, 1940, and regained it on August 20, 1991.

⁶ Including all Overseas Departments and Territories.

⁷ Latvia acceded to the Paris Convention (Washington Act, 1911) with effect from August 20, 1925. It lost its independence on July 21, 1940, and regained it on August 21, 1991.

⁸ Ratification for the Kingdom of Europe, the Netherlands Antilles and Aruba.

⁹ The accession of New Zealand to the Stockholm Act, with the exception of Articles 1 to 12, extends to the Cook Islands, Niue and Tokelau.

¹⁰ L'adhésion de la Nouvelle-Zélande à l'Acte de Stockholm, à l'exception des articles 1er à 12, s'étend aux îles Cook, Nioué et Tokélaou.

¹¹ Ratification pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

¹² Le Royaume-Uni a étendu l'application de l'Acte de Stockholm au territoire de Hong Kong avec effet au 16 novembre 1977 et à l'île de Man avec effet au 29 octobre 1983.

¹⁰ Date of adherence of the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from December 25, 1991

¹¹ The United Kingdom extended the application of the Stockholm Act to the territory of Hong Kong with effect from November 16, 1977, and to the Isle of Man with effect from October 29, 1983.

¹² The United States of America extended the application of the Stockholm Act to all territories and possessions of the United States of America, including the Commonwealth of Puerto Rico, as from August 25, 1973.

Membres de l'OMC (122)
- au 10 juin 1996 -

Membres	Date d'entrée en vigueur
Afrique du Sud	1er janvier 1995
Allemagne	1er janvier 1995
Antigua - et - Barbuda	1er janvier 1995
Argentine	1er janvier 1995
Australie	1er janvier 1995
Autriche	1er janvier 1995
Bahreïn	1er janvier 1995
Bangladesh	1er janvier 1995
Barbade	1er janvier 1995
Belgique	1er janvier 1995
Bélize	1er janvier 1995
Bénin	22 février 1996
Bolivie	13 septembre 1995
Botswana	31 mai 1995
Brésil	1er janvier 1995
Brunéi Darussalam	1er janvier 1995
Burkina Faso	3 juin 1995
Burundi	23 juillet 1995
Cameroun	13 décembre 1995
Canada	1er janvier 1995
Chili	1er janvier 1995
Chypre	30 juillet 1995
Colombie	30 avril 1995
Communauté européenne	1er janvier 1995
Corée	1er janvier 1995
Costa Rica	1er janvier 1995
Côte d'Ivoire	1er janvier 1995
Cuba	20 avril 1995
Danemark	1er janvier 1995
Djibouti	31 mai 1995
Dominique	1er janvier 1995
Égypte	30 juin 1995
El Salvador	7 mai 1995
Émirats Arabes Unis	10 avril 1996
Équateur	21 janvier 1996
Espagne	1er janvier 1995
États-unis	1er janvier 1995
Fidji (îles)	14 janvier 1996
Finlande	1er janvier 1995
France	1er janvier 1995

WTO Members (122)
- as of June 10, 1996 -

Members	Entry Into Force
Antigua and Barbuda	1 January 1995
Argentina	1 January 1995
Australia	1 January 1995
Austria	1 January 1995
Bahraïn	1 January 1995
Bangladesh	1 January 1995
Barbados	1 January 1995
Belgium	1 January 1995
Belize	1 January 1995
Benin	22 February 1996
Bolivia	13 September 1995
Botswana	31 May 1995
Brazil	1 January 1995
Brunéi Darussalam	1 January 1995
Burkina Faso	3 June 1995
Burundi	23 July 1995
Cameroon	13 December 1995
Canada	1 January 1995
Central African Republic	31 May 1995
Chile	1 January 1995
Colombia	30 April 1995
Costa Rica	1 January 1995
Côte d'Ivoire	1 January 1995
Cuba	20 April 1995
Cyprus	30 July 1995
Czech Republic	1 January 1995
Denmark	1 January 1995
Djibouti	31 May 1995
Dominica	1 January 1995
Dominican Republic	9 March 1995
Ecuador	21 January 1996
Egypt	30 June 1995
El Salvador	7 May 1995
European Community	1 January 1995
Fiji	14 janvier 1996
Finland	1 January 1995
France	1 January 1995
Gabon	1 January 1995
Germany	1 January 1995
Ghana	1 January 1995

Gabon	1er janvier 1995
Ghana	1er janvier 1995
Grèce	1er janvier 1995
Grenade	22 février 1996
Guatemala	21 juillet 1995
Guinée	25 octobre 1995
Guinée-Bissau	31 mai 1995
Guyana	1er janvier 1995
Haïti	30 janvier 1996
Honduras	1er janvier 1995
Hong Kong	1er janvier 1995
Hongrie	1er janvier 1995
Inde	1er janvier 1995
Indonésie	1er janvier 1995
Irlande	1er janvier 1995
Islande	1er janvier 1995
Israël	21 avril 1995
Italie	1er janvier 1995
Jamaïque	9 mars 1995
Japon	1er janvier 1995
Kenya	1er janvier 1995
Koweït	1er janvier 1995
Lesotho	31 mai 1995
Liechtenstein	1er septembre 1995
Luxembourg	1er janvier 1995
Macao	1er janvier 1995
Madagascar	17 novembre 1995
Malaisie	1er janvier 1995
Malawi	31 mai 1995
Maldives	31 mai 1995
Mali	31 mai 1995
Malte	1er janvier 1995
Maroc	1er janvier 1995
Maurice	1er janvier 1995
Mauritanie	31 mai 1995
Mexique	1er janvier 1995
Mozambique	26 août 1995
Myanmar	1er janvier 1995
Namibie	1er janvier 1995
Nicaragua	3 septembre 1995
Nigéria	1er janvier 1995
Norvège	1er janvier 1995
Nouvelle-Zélande	1er janvier 1995
Ouganda	1er janvier 1995
Pakistan	1er janvier 1995

Greece	1 January 1995
Grenada	22 February 1996
Guatemala	21 July 1995
Guinea	25 October 1995
Guinea Bissau	31 May 1995
Guyana	1 January 1995
Haiti	30 January 1996
Honduras	1 January 1995
Hong Kong	1 January 1995
Hungary	1 January 1995
Iceland	1 January 1995
India	1 January 1995
Indonesia	1 January 1995
Ireland	1 January 1995
Israel	21 April 1995
Italy	1 January 1995
Jamaica	9 March 1995
Japan	1 January 1995
Kenya	1 January 1995
Korea	1 January 1995
Kuwait	1 January 1995
Lesotho	31 May 1995
Liechtenstein	1 September 1995
Luxembourg	1 January 1995
Macau	1 January 1995
Madagascar	17 November 1995
Malawi	31 May 1995
Malaysia	1 January 1995
Maldives	31 May 1995
Mali	31 May 1995
Malta	1 January 1995
Mauritania	31 May 1995
Mauritius	1 January 1995
Mexico	1 January 1995
Morocco	1 January 1995
Mozambique	26 August 1995
Myanmar	1 January 1995
Namibia	1 January 1995
Netherlands - For the Kingdom in Europe and for the Netherlands Antilles	1 January 1995
New Zealand	1 January 1995
Nicaragua	3 September 1995
Nigeria	1 January 1995

Papouasie-Nouvelle-Guinée	9 juin 1996
Paraguay	1er janvier 1995
Pays-Bas - Pour le Royaume en Europe et pour les Antilles néerlandaises	1er janvier 1995
Pérou	1er janvier 1995
Philippines	1er janvier 1995
Pologne	1er juillet 1995
Portugal	1er janvier 1995
Qatar	13 janvier 1996
République centrafricaine	31 mai 1995
République dominicaine	9 mars 1995
République slovaque	1er janvier 1995
République tchèque	1er janvier 1995
Roumanie	1er janvier 1995
Royaume-Uni	1er janvier 1995
Rwanda	22 mai 1996
Sainte-Lucie	1er janvier 1995
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	1er janvier 1995
Sénégal	1er janvier 1995
Sierra Leone	23 juillet 1995
Singapour	1er janvier 1995
Slovénie	30 juillet 1995
Sri Lanka	1er juillet 1995
St. Kitts et Nevis	21 février 1996
Suède	1er janvier 1995
Suisse	1er juillet 1995
Suriname	1er janvier 1995
Swaziland	1er janvier 1995
Tanzanie	1er janvier 1995
Thaïlande	1er janvier 1995
Togo	31 mai 1995
Trinité-et-Tobago	1er mars 1995
Tunisie	29 mars 1995
Turquie	26 mars 1995
Uruguay	1er janvier 1995
Venezuela	1er janvier 1995
Zambie	1er janvier 1995
Zimbabwe	3 mars 1995

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:

Gilles B. Legault
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Direction des institutions commerciales multilatérales (EAI)
(613) 995-0739

Norway	1 January 1995
Pakistan	1 January 1995
Papua New Guinea	9 June 1996
Paraguay	1 January 1995
Peru	1 January 1995
Philippines	1 January 1995
Poland	1 July 1995
Portugal	1 January 1995
Qatar	13 January 1996
Romania	1 January 1995
Rwanda	22 May 1996
Saint Lucia	1 January 1995
Saint Vincent & the Grenadines	1 January 1995
Senegal	1 January 1995
Sierra Leone	23 July 1995
Singapore	1 January 1995
Slovak Republic	1 January 1995
Slovenia	30 July 1995
South Africa	1 January 1995
Spain	1 January 1995
Sri Lanka	1 January 1995
St. Kitts et Nevis	21 February 1996
Suriname	1 January 1995
Swaziland	1 January 1995
Sweden	1 January 1995
Switzerland	1 July 1995
Tanzania	1 January 1995
Thailand	1 January 1995
Togo	31 May 1995
Trinidad and Tobago	1 March 1995
Tunisia	29 March 1995
Turkey	26 March 1995
Uganda	1 January 1995
United Arab Emirates	10 April 1996
United Kingdom	1 January 1995
United States	1 January 1995
Uruguay	1 January 1995
Venezuela	1 January 1995
Zambia	1 January 1995
Zimbabwe	3 March 1995

For more information you may contact: Gilles B. Legault
Department of Foreign Affairs and International Trade
Multilateral Trade Institutions Divisions (EAI)
(613) 995-0739

RECHERCHE / CONFUSION

THE SEARCH / CONFUSION

**LE MANUEL
D'EXAMEN DES
MARQUES DE COMMERCE**

**TRADE-MARKS
EXAMINATION
MANUAL**

III RECHERCHE / CONFUSION

III.1 Objet de la recherche

L'examineur doit d'abord bien connaître la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que le *Règlement sur les marques de commerce* et s'assurer que les demandes sont conformes aux dispositions de ces documents. Il doit également veiller à protéger les marques de commerce déposées et les droits des titulaires. À cette fin, il examine les résultats issus de la recherche, laquelle peut être faite par voie informatique ou manuellement. L'objet de la recherche consiste à déterminer si la marque faisant l'objet d'une demande :

- a) crée de la confusion avec une marque qui fait l'objet d'une demande en suspens, conformément à l'article 16;
- b) crée de la confusion avec une marque déposée, conformément à l'alinéa 12(1)d);
- c) ressemble à une marque protégée en vertu de l'article 9 et dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre. (*Voir également l'alinéa 12(1)e).*)
- d) est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption. (*Voir également l'alinéa 12(1)f);* ou
- e) est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et que la demande est à l'égard de vins ou de spiritueux. (*Voir les alinéas g) et h) du paragraphe 12(1).*)

Si la marque de commerce faisant l'objet d'une demande crée de la confusion avec une ou des marques qui font l'objet d'une ou de plusieurs demandes en suspens, l'examineur doit déterminer qui a droit à l'enregistrement aux termes de l'article 16 et s'objecter à l'autre ou aux autres demande(s).

III THE SEARCH / CONFUSION

III.1 Purpose of the search

In addition to being conversant with the *Trade-marks Act* and the *Trade-marks Regulations* and ensuring that an application complies with their provisions, the examiners also play a role in protecting the rights of other registrants and their registered trade-marks. This is done by examining the results of the search, which may be a computerized or a manual search. The purpose of the search is to determine whether the mark applied for:

- a) is confusing with a mark which is the subject of a pending application, pursuant to section 16;
- b) is confusing with a mark which is registered, pursuant to paragraph 12(1)(d);
- c) so nearly resembles as to be likely to be mistaken for a mark which is protected under section 9 (*see also paragraph 12(1)(e)*);
- d) is a denomination the adoption of which is prohibited by section 10.1 (*see also paragraph 12(1)(f)*); or
- e) is in whole or in part a protected geographical indication, and the application covers wines or spirits. (*See paragraphs 12(1)(g) and (h)*).

If the mark applied for is confusing with a mark or marks which are the subject of one or more pending applications, the examiners must decide who is entitled to registration pursuant to section 16 and object to the other application(s).

Si la marque de commerce faisant l'objet d'une demande crée de la confusion avec une marque déjà déposée, une objection sera soulevée conformément à l'alinéa 12(1)d).

Si la marque de commerce faisant l'objet de la demande est identique ou quasi identique à une marque interdite, une objection sera soulevée conformément à l'alinéa 12(1)e).

Si la marque faisant l'objet de la demande constitue une dénomination d'une variété végétale ou est une marque dont la ressemblance avec une dénomination d'une variété végétale est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre et que la demande est à l'égard de cette variété ou d'une variété de la même espèce, une objection sera soulevée conformément à l'alinéa 12(1)f).

Si la marque de commerce faisant l'objet de la demande est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée pour des vins ou des spiritueux et que la demande est à l'égard d'un vin ou d'un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique, une objection sera soulevée conformément aux alinéas g) ou h) du paragraphe 12(1) le cas échéant.

REMARQUE : Conformément au paragraphe 11.12(1) de la Loi sur les marques de commerce, la liste des indications géographiques est tenue sous la surveillance du registraire.

Dans l'examen d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, la recherche constitue une opération essentielle dont l'importance ne peut être minimisée. L'examineur est le premier à pouvoir déterminer s'il y a possibilité de confusion. Le chercheur porte une lourde responsabilité et doit se rendre compte qu'une recherche incomplète ou peu soignée peut provoquer l'invalidation d'un enregistrement ou embarrasser considérablement le Bureau et le propriétaire de la marque et lui occasionner des frais importants. Étant donné que l'enregistrement d'une marque de commerce donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises ou les services auxquels elle est associée, l'examineur doit consulter les résultats de la recherche avec logique et faire usage de toutes les sources de référence pertinentes.

III.2 Définition de la confusion — Paragraphe 6(2)

L'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*, en particulier le paragraphe 6(2), indique la manière et les circonstances dans lesquelles une marque de commerce créerait de la confusion avec une autre. Le juge Ritchie, qui devait trancher cette question, a établi les critères suivants dans l'affaire *Rowntree Co. Ltd. c. Paulin Chambers Co. Ltd.* (1967), 54 C.P.R. 43, à la page 47 :

"Selon moi, il suffit que les mots utilisés dans la marque déposée et dans celle qui ne l'est pas suggèrent que les marchandises auxquelles elles sont associées sont produites et commercialisées par la même personne."

Dans la cause *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St-Regis Tobacco Corp.* (1968), 57 C.P.R. 1, le juge Ritchie, après avoir examiné le paragraphe 6(2), déclarait ce qui suit à la page 4 :

If the mark applied for is confusing with a registered trade-mark, the application is objected to pursuant to para. 12(1)(d).

If the mark applied for is identical or almost identical to a prohibited mark, the application is objected to pursuant to paragraph 12(1)(e).

If the mark applied for consists of a plant variety denomination or is a mark so nearly resembling a plant variety denomination as to be likely to be mistaken therefor, and the application covers the plant variety or another plant variety of the same species, the application is objected to pursuant to paragraph 12(1)(f).

If the mark applied for is, in whole or in part, a protected geographical indication for wines or spirits and the application covers a wine or spirit not originating in the territory indicated by the geographical indication, the application is objected to pursuant to paragraphs 12(1)(g) or (h) as applicable.

NOTE: The Registrar of Trade-marks keeps a list of protected geographical indications in accordance with section 11.12(1) of the *Trade-marks Act*.

The search is a key operation in the examination of a trade-mark application. Its importance cannot be minimized, nor can the fact that the examiners are the first to consider possible confusion as to source. The searcher therefore is charged with great responsibility and should be aware that a careless or incomplete search might result in an invalid registration or cause considerable embarrassment and expense to the owner or to this Office. Keeping in mind that registration of a trade-mark accords to the owner exclusive right to use of that mark in Canada in respect of the wares or services with which it is associated, the examiners should be consistent in the manner of consulting the search results and must also make use of all pertinent reference sources.

III.2 Definition of Confusion — Subsection 6(2)

Section 6 of the *Trade-marks Act*, particularly subsection 6(2), describes the manner and circumstances in which one trade-mark would cause confusion with another. In deciding the question of confusion, Ritchie J. set forth the following criteria in *Rowntree Co. Ltd. v. Paulin Chambers Co. Ltd.* (1967), 54 C.P.R. 43 at p.47:

"It is enough, in my view, if the words used in the registered and unregistered trade marks are likely to suggest the idea that the wares with which they are associated were produced or marketed by the same person."

In *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St-Regis Tobacco Corp.* (1968), 57 C.P.R. 1 at p.4, Ritchie J., after reviewing subsection 6(2) stated:

[Traduction] "J'ai mis en italiques les mots 'serait susceptible de faire conclure' car il me semble évident que le titulaire d'une marque de commerce déposée qui s'oppose à une demande d'enregistrement n'a pas à prouver que la 'marque' qui fait l'objet de la demande est la même ou à peu près la même que la sienne; il suffit de montrer que l'usage de cette marque laisserait croire que les marchandises qui y sont reliées et celles en rapport avec la marque déposée sont des produits de la même entreprise."

Dans l'affaire *Haw Par Brothers International Ltd c. Le Registraire des marques de commerce* (1979), 48 C.P.R. (2d), le juge Marceau a déclaré ce qui suit à la page 70 :

"Ainsi, pour déterminer si des marques de commerce peuvent créer de la confusion, au sens de la Loi, i.e. si leur emploi concomitant est susceptible de faire croire à un acheteur que les produits y rattachés (sic) viennent de la même source, il faut tenir compte des circonstances et spécialement de cinq facteurs majeurs."

On a déterminé qu'il n'y avait pas de confusion entre le mot TIGER accompagné d'un dessin destiné à des préparations médicamenteuses pour usage humain et l'expression TIGER'S MILK utilisée pour des suppléments vitaminiques et des aliments et breuvages protéinés.

III.2.1 Circonstances de l'espèce

L'examineur qui cherche à déterminer s'il y a possibilité de confusion doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce. Dans l'affaire *Pianotist*, citée au (1906) 23 R.P.C. 774, le juge Parker, après avoir passé en revue les circonstances de l'espèce qui avaient fait l'objet de considérations juridiques en maintes occasions, déclarait à la p. 777 :

"Il faut considérer les deux mots et les juger d'après leur apparence et leur son. Il faut tenir compte des produits auxquels ils s'appliquent et du genre de clients susceptibles de les acheter. En réalité, il faut envisager toutes les circonstances. En outre, il faut entrevoir ce qui se produira si chacune de ces marques de commerce est utilisée normalement pour les produits de chacun des propriétaires de la marque."

L'examineur qui veut apprécier toutes les circonstances de l'espèce doit consulter les dispositions du paragraphe 6(5) de la Loi. L'affaire citée plus bas illustre bien ces dispositions.

La Cour fédérale du Canada a entendu un appel interjeté d'une décision rendue par la Commission des oppositions, où l'on a déterminé que DAYPAK, marque projetée en liaison avec des "contenants de médicaments", ne créerait pas de confusion avec

"I have italicized the words 'would be likely to lead to the inference' as it appears to me to be clear that in opposing an application for registration, the holder of a trade mark which is already registered is not required to show that the 'mark' which is the subject of the application is the same or nearly the same as the registered mark, it being enough if it be shown that the use of this mark would be likely to lead to the inference that the wares associated with it and those associated with the registered trade mark were produced by the same company."

In *Haw Par Brothers International Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1979), 48 C.P.R. (2d), Marceau J. stated:

"...[I]n order to determine whether trade marks are confusing within the meaning of the Act, that is, whether their concurrent use is likely to lead a purchaser to believe that the associated products come from the same source, the surrounding circumstances, particularly five major factors, must be taken into account." [At p. 70.]

The word TIGER with a design for medicinal preparations for human consumption was found not to be confusing with the words TIGER'S MILK for vitamin supplements, and food and beverages enriched with proteins.

III.2.1 Surrounding Circumstances

In determining the likelihood of confusion, the examiners must take into account all the surrounding circumstances. In the *Pianotist Case*, reported in (1906) 23 R.P.C. 774, Parker J., after reviewing the surrounding circumstances which had been the subject of judicial consideration on many occasions, stated at p. 777:

"You must take the two words. You must judge of them, both by their look and by their sound. You must consider the goods to which they are to be applied. You must consider the nature and kind of customer who would be likely to buy those goods. In fact, you must consider all the surrounding circumstances; and you must further consider what is likely to happen if each of those trade marks is used in a normal way as a trade mark for the goods of the respective owners of the marks."

In order to consider all the surrounding circumstances, the examiners are directed to subsection 6(5) of the Act. The following case provides guidance on its provisions.

The Federal Court of Canada heard an appeal from a decision of the Opposition Board where DAYPAK for proposed use in association with "pharmaceutical dispensing packages" was found not to be confusing with DIALPAK registered for "a

DIALPAK, marque déposée pour un "distributeur de comprimés". L'appel a été rejeté. Les critères suivants ont été appliqués dans l'affaire *Ortho Pharmaceutical Corp. v. Mowatt & Moore Ltd.* (1972), 6 C.P.R. (2d) 161, où le juge Heald a déclaré ce qui suit :

[Traduction] "Ayant accordé toute l'attention voulue à cette affaire, je conclus que les deux marques de commerce en question ne se ressemblent pas vraiment en apparence ou au son ni par l'idée qu'elles suggèrent. Ma conclusion est fondée sur une première impression et non sur une comparaison détaillée. À mon avis, les deux marques n'ont pas une présentation similaire ni ne se prononcent de la même manière. Enfin, chacune suggère une idée totalement différente. La marque de l'appelant dénote clairement l'idée d'un distributeur de comprimés sous forme de 'cadran'. Quant à la marque de l'intimé, elle ne présente aucune connotation de ce genre. En fait, on s'arrête surtout à la notion de 'jour' ou de 'quotidien', soit un choix délibéré fait par l'intimé afin de susciter à l'esprit un lien entre sa marque de commerce et l'aspect 'quotidien' du produit.

Le paragraphe 6(5) prévoit qu'en décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs énoncés aux alinéas *a)*, *b)*, *c)*, *d)* et *e)*, ainsi que de toutes les 'circonstances de l'espèce'.

Il y a un autre facteur qu'il me semble approprié d'invoquer, soit le fait que les marques de commerce comportent un élément commun au commerce, i.e. qu'elles se terminent toutes les deux par les lettres 'pak'.

Selon la règle, lorsque des éléments d'une marque de commerce particulière sont communs au commerce, il est impossible qu'un commerçant particulier s'en accapare le droit d'emploi exclusif puisque les éléments en question ne sont pas réputés être 'distinctifs'. La preuve montre qu'on peut trouver au Bureau des marques de commerce canadien, outre la marque DIALPAK de l'appelant, plusieurs centaines d'autres marques déposées pour des distributeurs ou des contenants comportant les lettres 'pak, pac ou pack', et bon nombre d'entre elles sont associées à des produits pharmaceutiques. J'estime que, dans un cas comme celui-ci, les deux marques ont le même suffixe, ce qui rend les commerçants plus attentifs à un préfixe différent et minimise par le fait même le risque qu'il y ait confusion."

tablet dispenser." The appeal was dismissed. The following tests were applied in *Ortho Pharmaceutical Corp. v. Mowatt & Moore Ltd.* (1972), 6 C.P.R. (2d) 161 where Heald J. stated:

"Having given this matter my best consideration, I conclude that the two trade marks in question do not closely resemble one another in appearance or sound or in the ideas suggested by them. I have reached this conclusion after considering the subject marks on a first impression basis, and not by way of detailed comparison. In my view, the two marks do not appear similar nor do they sound similar. Finally, the ideas suggested by the two marks are totally different. Appellant's mark clearly suggests a dial package tablet dispenser from which you 'dial your tablet' or pill. On the other hand, respondent's mark has no dial connotation but rather, relates to day or daily which is a deliberate course followed by the respondent to create in the minds of the trade, an association between its trade mark and the daily nature of the product.

Section 6(5) requires the Court, in determining whether the trade marks are confusing, to consider the particular matter listed in paras. (a), (b), (c), (d) and (e) thereof and also 'all the surrounding circumstances'.

An additional 'surrounding circumstance' which, in my view I am entitled to consider, is the fact that both of the subject marks have in them an element common to the trade — that is — they both have in them the terminal letters 'pak'.

The rule is that where elements of a particular trade mark are common to the trade, they cannot be appropriated to the exclusive use of a particular trader because they cannot be said to have in them the vital element of distinctiveness. The evidence is that apart from appellant's mark DIALPAK, there are several hundred other trade marks registered for dispensers or packages in the Canadian Trade Marks Office containing the letters 'pak, pac or pack' and many of them relate to pharmaceutical products. It seems to me that where, in a case like this, the two marks have a common suffix, this serves to make members of the trade more alert for a different prefix and thus minimizes the likelihood of confusion."

III.2.2 Paragraphe 6(5)

Lorsqu'il y a possibilité de confusion aux termes du paragraphe 6(2), l'examineur doit, conformément au paragraphe 6(5) de la Loi, tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues;
- b) la période de temps pendant laquelle elles ont été en usage;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce; et
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son ou dans les idées qu'elles suggèrent.

III.2.2.1 Alinéa 6(5)a) — Caractère distinctif inhérent

Une marque de commerce est réputée avoir un caractère distinctif inhérent si elle est créée de toutes pièces, est unique et non descriptive. Si une marque possédant un caractère distinctif inhérent fait l'objet d'une demande en suspens, on considère qu'elle a de fortes chances d'être enregistrable. Si cette marque est déjà enregistrée, l'examineur doit veiller à protéger les droits qui en dérivent en raison du caractère distinctif inhérent de la marque.

Par exemple, il est évident qu'une marque comme KODAK, qui n'est en fait qu'un mot purement arbitraire, possède un caractère inhérent plus distinctif qu'une marque telle CORTI-VET qui pourrait être employée en liaison avec un produit vétérinaire contenant de la cortisone. En d'autres termes, la qualification de "caractère distinctif inhérent" est facilement applicable au mot KODAK parce que, contrairement à CORTI-VET, il ne suggère ni ne décrit rien, pas plus qu'il n'évoque de lien avec les films ou le matériel photographiques. Lorsqu'il s'agit de comparer les deux marques (mots), l'examineur doit tenir compte des notions suivantes :

III.2.2 Subsection 6(5)

Where the likelihood of confusion pursuant to subsection 6(2) exists, the examiners will, pursuant to subsection 6(5) of the *Trade-marks Act*, consider all the surrounding circumstances including:

- a) the inherent distinctiveness of the trade-marks and the extent to which they have become known;
- b) the length of time the trade-marks have been in use;
- c) the nature of the wares, services or business;
- d) the nature of the trade; and
- e) the degree of resemblance between the trade-marks in appearance or sound or in the idea suggested by them.

III.2.2.1 Paragraph 6(5)(a) — Inherent Distinctiveness

A trade-mark which is created, unique, and non-descriptive is deemed to be inherently distinctive. If an inherently distinctive mark is the subject of a pending application, it would be considered to be a strong candidate for registration. If such a mark is already registered, it is the examiners' responsibility to protect those rights which accrue as a result of its inherent distinctiveness.

For example, it is clear that a mark such as KODAK, which is a purely arbitrary word, possesses more inherent distinctiveness than a mark such as CORTI-VET which may be used in association with a veterinary preparation containing cortisone. In other words, the quality of "inherent distinctiveness" is easily attributed to the mark KODAK because, unlike CORTI-VET, KODAK has no suggestive or descriptive properties, nor does it suggest any other relation to the wares photographic film or photographic equipment. When it comes to actually comparing two word marks, the examiners are directed to the following statements:

[Traduction] "Si les mots sont distinctifs, en ce sens que ce sont des mots inventés, leurs petites différences ne suffisent pas à les distinguer, tandis que si les mots sont ordinaires ou descriptifs, ils présentent des désavantages dont il faut tenir compte. Personne n'a le droit de restreindre le sens ordinaire des mots et ne peut se réserver exclusivement l'emploi de mots de nature générale. Dans un cas semblable, de petites différences suffisent à différencier les mots entre eux et il y a lieu d'appliquer cette règle lorsqu'une partie commune à deux mots est également commune au commerce auquel il s'applique." H.G. Fox, *Canadian Law of Trade Marks*, 3^e édition, p. 173.

Le juge Rand, dans la cause *General Motors Corp. v. Bellows*, a entériné la théorie selon laquelle un mot ordinaire, c'est-à-dire une marque faible, a droit à une protection moindre que celle qui est accordée à un mot inventé ou unique. Au procès (1947), 7 C.P.R., le juge Cameron a interprété la règle de la façon suivante à la page 8 :

[Traduction] "Pour déterminer si des marques sont semblables, il faut considérer la nature même des mots et distinguer les mots inventés ou imaginaires des mots ordinaires couramment employés. Un mot créé de toutes pièces a une portée bien plus considérable qu'un mot ordinaire."

En appel ((1949), 10 C.P.R. 101), le juge Rand a déclaré à la page 115:

[Traduction] "M. Fox a soutenu que, lorsqu'une partie s'approprie un mot courant du vocabulaire du commerce pour en faire une marque (mot) et cherche à empêcher ses concurrents d'en faire autant, le degré de protection auquel elle a droit doit être moindre que celui dont elle bénéficie dans le cas d'un mot inventé, unique ou non descriptif; et son avis s'appuie sur un fondement juridique très solide." H.G. Fox, *Canadian Law of Trade Marks*, 3^e édition, p. 173.

III.2.2.2 Alinéa 6(5)b) — Période et degré d'emploi

De façon générale, l'examineur jouit d'une compétence limitée lorsqu'il s'agit de juger de la confusion en se fondant sur la durée et le degré d'emploi de la marque de commerce. La preuve de cas réels de confusion selon l'alinéa 12(1)d) ne lui sera pas disponible.

"If the words are distinctive, in the sense of being invented words, small differences will not be sufficient to distinguish them, whereas if the words are common or descriptive in meaning, they must be taken with their disadvantages. No person is entitled to fence in the common of the English language and words of a general nature cannot be appropriated over a wide area. In such a case small differences will be sufficient to distinguish between them and this rule applies where a common part of two words is also common to the trade." H.G. Fox, *Canadian Law of Trade Marks*, Third Edition, p. 173.

In *General Motors Corp. v. Bellows*, Rand J. approved the doctrine that a common word, that is, a weak trade-mark, is entitled to a narrower range of protection than an invented or unique word. At the trial level, (1947), 7 C.P.R. at p. 8, Cameron J. expressed the rule in these words:

"In considering whether marks are similar, consideration ought to be given to the nature of the words themselves, and a distinction drawn between a fancy or invented word and an ordinary word in everyday use. In the case of a purely invented word, the scope is very much wider than that of an ordinary word."

On appeal, (1949), 10 C.P.R. 101 at p. 115, Rand J. said:

"Mr. Fox submitted this basic consideration: that where a party has reached inside the common trade vocabulary for a word mark and seeks to prevent competitors from doing the same thing, the range of protection to be given him should be more limited than in the case of an invented or unique or non-descriptive word; and he has strong judicial support for that proposition." H.G. Fox, *Canadian Law of Trade Marks*, Third Edition, p. 173.

III.2.2.2 Paragraph 6(5)(b) — Extent and Length of Time Used

Generally speaking, examiners are limited in their ability to make judgments about confusion based on the length of time and extent of use of a trade-mark. Evidence of actual instances of confusion pursuant to paragraph 12(1)(d) will be unavailable to them.

Si les propriétaires des marques considérées comme créant de la confusion ne sont pas d'accord avec la décision du registraire, ils peuvent en appeler devant la Cour fédérale du Canada. La Cour tiendra alors compte de la durée et du degré d'emploi de la marque de commerce déposée et de la marque censée créer de la confusion. Dans les jugements de cette nature, il est généralement admis qu'une marque dont on a fait pendant longtemps un usage considérable et qui est dès lors très connue a droit à une plus grande protection qu'une marque moins connue. Si les deux marques ont été utilisées pendant longtemps dans la même région sans avoir apparemment créé de la confusion, la confusion ne se produira probablement pas par la suite et les deux marques pourront être déposées. C'est lorsqu'un requérant dont la demande a été rejetée tente de faire radier une marque déposée que la période et le degré d'emploi entrent davantage en ligne de compte.

III.2.2.3 Alinéa 6(5)c) — Genre de marchandises ou de services

Lorsqu'il prend une décision à propos de la confusion, l'examineur doit non seulement s'arrêter au caractère distinctif inhérent des marques, mais aussi étudier le genre de marchandises ou de services associés aux marques. C'est pourquoi il doit bien comprendre la description des marchandises ou des services qui figure sur la formule de demande d'enregistrement de même que la classification de ces marchandises et services.

L'examineur doit également déterminer si les marchandises figurant dans la demande sont d'usage courant et si le consommateur les achète aisément sans leur accorder un examen particulier ou bien si elles sont onéreuses et font l'objet d'un choix attentif de la part de l'acheteur (*General Motors Corp. v. Bellows* (1949), 10 C.P.R. 101 aux pages 115 et 116). Dans le premier cas, l'examineur doit s'assurer que la marque faisant l'objet de la demande diffère suffisamment de la marque déposée pour que le consommateur ne les confonde pas lors d'achats courants et hâtifs. Dans le deuxième cas, l'examineur peut, bien entendu, permettre des différences plus subtiles et complexes étant donné que l'acheteur mettra probablement plus de temps pour choisir un article et, donc, la marque qui y est associée.

III.2.2.4 Alinéa 6(5)c) — Genre de marchandises ou de services — Produits pharmaceutiques

Au moment de déterminer s'il y a confusion entre des marques de commerce utilisées dans l'industrie pharmaceutique, l'examineur doit porter une

If the owners of marks considered by the Registrar to be confusing do not agree with the Registrar's decision, they may appeal to the Federal Court of Canada. The Court would then consider the length and extent of use of both a registered trade-mark and the mark deemed to be confusing. In judgments of this nature it is generally accepted that a mark which has seen substantial use for a long time, and is therefore well known, deserves more protection than a lesser known mark. Where both marks have been used for a long time in the same area without evidence of confusion, it follows that confusion would be unlikely to occur in the future, thus allowing for the registration of both marks. Where the unsuccessful applicant attempts to have the registered mark expunged, the consideration of the length and extent of use of the competing marks becomes especially crucial.

III.2.2.3 Paragraph 6(5)(c) — Nature of Wares or Services

When making a decision concerning the issue of confusion, the examiners must not only focus on the inherent distinctiveness of the marks, but also on the nature of the wares or services to be associated with them. Therefore, the examiners must clearly understand the description of wares and/or services as it appears on the application form, as well as the classification of those wares and services.

The examiners must also determine whether the wares covered by the application are of the everyday sort, bought casually, or if they are expensive, thereby calling for a high degree of selection on the part of the purchaser. (*General Motors Corp. v. Bellows* (1949), 10 C.P.R. 101 at pp. 115-116.) If the former case applies, the examiners must be assured that the pending mark is dissimilar enough to the registered mark that consumers will not confuse them in the course of routine and often hasty shopping. If the latter applies, the examiners can allow for more subtle or complex differences between marks, since the purchaser will be taking more time to choose the item and therefore the mark associated with it.

III.2.2.4 Paragraph 6(5)(c) — Nature of Wares or Services — Pharmaceuticals

When assessing confusion between trade-marks used in the pharmaceutical industry, the examiners must exercise special care to avoid confusion in view of the serious consequences which may arise through mistakes or negligence.

attention toute spéciale en raison des conséquences graves qui pourraient découler d'erreurs ou de négligence.

Dans la cause *Mead Johnson & Co. v. G.D. Searle & Co.* (1967), 53 C.P.R. 1, le juge Dumoulin a insisté sur l'importance d'éviter la confusion en ce qui touche la vente et la préparation des produits pharmaceutiques, même dans les cas où les produits en question sont vendus exclusivement sur ordonnance et ne sont préparés que par des pharmaciens, sur les directives écrites d'un médecin.

Voir également *Schering Canada Inc. v. Thompson Medical Co., Inc.* (1983), 81 C.P.R. (2d) 270.

III.2.2.5 Alinéa 6(5)d) — Nature du commerce

Au moment d'apprécier la nature du commerce, l'examineur doit déterminer si les marchandises sont vendues directement par le manufacturier, par l'intermédiaire de grossistes ou détaillants, par catalogue ou par téléphone. Si les marchandises sont commandées par téléphone, l'aspect sonore devient encore plus important que lorsque le consommateur peut voir la marque sur les marchandises. Les grossistes pourraient ne pas être induits en erreur parce qu'ils sont en rapport direct avec les manufacturiers, mais les consommateurs ne possédant pas une connaissance approfondie du marché pourraient être confondus.

Si, d'emblée, l'examineur est incertain que les canaux de distribution sont les mêmes pour les deux marques, il doit citer l'enregistrement dans un rapport et demander au requérant d'exposer ses arguments en la matière. Si le requérant montre de façon convaincante que les canaux de distribution sont différents, l'examineur devra tenir compte de ce facteur pour décider s'il retire ou non l'objection.

Dans l'affaire *Sarah Coventry, Inc. v. Abrahamian* (1984), 1 C.P.R. (3d) 238, on a déterminé qu'il n'y avait pas de confusion entre la marque de commerce SARAH pour la bijouterie fantaisie et celle de ZAREH pour la bijouterie fabriquée sur commande. Les bijoux SARAH étaient fabriqués en série et peu dispendieux, tandis que les bijoux ZAREH étaient tous faits à la main et très dispendieux. En outre, les parties commercialisaient leurs marchandises en utilisant des points de vente différents. Le tribunal a donc déterminé qu'il n'y avait aucun risque de confusion, et a aussi tenu compte du fait que SARAH

In *Mead Johnson & Co. v. G.D. Searle & Co.* (1967), 53 C.P.R. 1, Justice Dumoulin stressed the importance of avoiding confusion with respect to the selling and dispensing of pharmaceutical products even in those instances where the products in question are sold only by means of prescription and are only dispensed by pharmacists from written instructions from a physician.

See also *Schering Canada Inc. v. Thompson Medical Co., Inc.* (1983), 81 C.P.R. (2d) 270.

III.2.2.5 Paragraph 6(5)(d) — Nature of the Trade

In assessing the nature of the trade, a relevant consideration would be to determine if the wares are sold directly by the manufacturer through wholesalers, retailers or catalogues, or by telephone. If the wares are ordered by telephone, the sound of the trade-mark becomes even more important than when consumers can see the mark affixed to the wares. Wholesalers may not be confused since they deal directly with manufacturers, but consumers do not have specialized knowledge of the trade and therefore could be confused.

If the examiners are initially uncertain as to whether the channels of trade are the same for the marks, they should cite the registration in an official Action Report and require the applicant to argue the merits of the citation. If the applicant convincingly argues that the channels of trade are different, the examiners will have to consider this in deciding whether or not to withdraw the objection.

In *Sarah Coventry, Inc. v. Abrahamian* (1984), 1 C.P.R. (3d) 238, the trade-marks SARAH for costume jewellery and ZAREH for custom-made jewellery were found not to be confusing. The SARAH jewellery was mass produced and inexpensive, while the ZAREH jewellery was individually hand-made and very expensive. Furthermore, the parties marketed their wares through different kinds of outlets. The court concluded on this basis that there was no likelihood of confusion. The court also considered the fact that SARAH was a

était une marque faible dont on n'avait pas fait un usage considérable et que les différences phonétiques entre les deux marques étaient suffisantes pour éviter toute confusion.

L'examineur ne devrait pas nécessairement tenir compte du fait qu'un requérant vend exclusivement ses marchandises en gros lorsque, en fait, elles pourraient aussi être vendues au détail. Dans la cause *Eminence S.A. v. Registrar of Trade marks* (1977), 39 C.P.R. (2d) 40, à la p. 43, le juge Dubé a déclaré ce qui suit :

[Traduction] "Même si Fabergé ne vend pas ses produits dans les mêmes endroits que l'appelant, elle a légalement le droit de le faire. Il importe peu que les produits EMINENCE de Fabergé se vendent à l'heure actuelle dans des salons de coiffure plutôt que dans des pharmacies."

III.2.2.6 Alinéa 6(5)e — Degré de ressemblance entre les marques

Lorsque confronté à la question de la confusion entre des marques de commerce, l'examineur doit s'attacher au degré de ressemblance dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Si une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement se présente avec la même écriture qu'une marque inscrite au registre, il y a lieu de prendre cet élément en considération. Si deux marques sont formées d'un mot et d'un dessin ayant une disposition semblable, ou si elles expriment une idée commune, elles peuvent prêter à confusion.

L'examineur doit aussi être à l'affût d'une confusion pouvant exister entre des marques de commerce énoncées dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada ou dans les deux. Dans l'affaire *Scott Paper Co. v. Beghin-Say S.A.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 225, le juge Strayer a déclaré :

"Je ne doute pas que le registraire des marques de commerce et la Cour doivent se montrer vigilants et repérer les possibilités de confusion entre les marques de commerce rédigées dans l'une ou les deux langues officielles du Canada. C'est ce qu'exige le statut constitutionnel et légal des deux langues à l'échelon fédéral, mais cela reflète aussi le fait qu'il existe plusieurs millions de Canadiens bilingues qui peuvent associer

weak mark that had not been extensively used, and that phonetic differences between the two marks were sufficient to avoid confusion.

The examiners should not necessarily take into account a submission that the applicant is only selling the wares wholesale when, in fact, the wares could also be sold retail. In *Eminence S.A. v. Registrar of Trade Marks* (1977), 39 C.P.R. (2d) 40 at p. 43, Dubé J. stated:

"Even if Fabergé does not sell its products in the same places as appellant, it is legally entitled to do so. It matters little that at the present time Fabergé's wares are sold in hairdressing salons rather than in drug stores."

III.2.2.6 Paragraph 6(5)(e) — Degree of Resemblance between the Marks

When dealing with the issue of confusion between marks, the examiners must consider the degree of resemblance in the appearance, sound and ideas suggested by the marks. If the mark applied for appears in the same script as the mark on the Register, this factor must be taken into consideration. If two marks are comprised of a similar arrangement of word and design, or if two marks express a common idea, confusion may occur.

The examiners must also be alert to confusion between trade-marks in either or both of Canada's official languages. In *Scott Paper Co. v. Beghin-Say S.A.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 225, Strayer J. stated:

"I have no doubt that the Registrar of Trade Marks and the court should be alert to the possibility of confusion between trade marks in either or both of Canada's official languages. This is not only required by the constitutional and legal status of both languages at the federal level, but is also a reflection of the fact that there are several million

les termes d'une langue officielle avec leurs équivalents dans l'autre langue."

Dans l'affaire *Rose c. Fraternité Interprovinciale des Ouvriers en Électricité* (1977), 32 C.P.R. (2d) 42, le juge Walsh a jugé qu'un dessin portant les mots FRATERNITÉ INTERPROVINCIALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ pouvait être confondu avec un autre qui avait été déposé auparavant et qui portait les mots INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS. Voir aussi *Johnson & Johnson Ltd. v. Philippe-Charles Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 40, citée dans celle-ci.

L'examineur doit porter une attention spéciale à deux marques de commerce qui suggèrent la même idée, même si leur orthographe ou leur prononciation ne sont pas semblables. Par exemple, un consommateur peut confondre les mots MONDAY et LUNDI.

De plus, l'examineur devra être attentif si la prononciation de deux marques est semblable, même si leur forme écrite est différente. Un consommateur pourrait par exemple confondre les mots KAUPHUSA et COFFUCA même si, sur le plan visuel, ils sont différents.

Au moment de déterminer s'il y a confusion entre deux marques de commerce, il faut savoir que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est plus important aux fins de la distinction que ceux ou celles qui suivent. Dans l'affaire *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183, le juge Cattanach a déclaré ce qui suit :

"Elle [l'intimée] a utilisé la totalité de la marque de commerce de l'appelante et y a ajouté les mots 'ÂGE TENDRE'. Il est évident que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est celui ou celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif. En l'espèce, le premier mot et l'élément le plus important de la marque dont l'intimée veut obtenir l'enregistrement est identique à la marque que l'appelante a fait enregistrer."

bilingual Canadians who may associate words in one official language with their equivalent in the other."

In *Rose v. Fraternité Interprovinciale Des Ouvriers en Electricité* (1977), 32 C.P.R. (2d) 42, Walsh J. found a design mark having the words FRATERNITÉ INTERPROVINCIALE DES OUVRIERS EN ELECTRICITÉ confusing with an earlier registration of a design mark having the words INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS. See also *Johnson & Johnson Ltd. v. Philippe-Charles Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 40, referred to therein.

The examiners must carefully consider two marks that suggest the same idea even though they do not necessarily sound alike or look alike. For example, a consumer might confuse the words MONDAY and LUNDI.

As well, the examiners will have to carefully consider two marks that sound alike, even though they appear dissimilar in written form. For example, a consumer might confuse the words KAUPHUSA and COFFUCA, even though they look different.

When assessing confusion between trade-marks, the first word or first syllable in a trade-mark is more important for the purpose of distinction than those that follow. In *Conde Nast Publications Inc. v. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183, Cattanach J. stated:

"It [respondent] has appropriated the appellant's mark in its entirety and added thereto as a suffix the words 'age tendre'. It is axiomatic that the first word or the first syllable in a trade mark is far the more important for the purpose of distinction. Here the first and most important word in the mark which the respondent seeks to register is identical to the mark registered by the appellant."

III.3 Test de confusion

Pour déterminer s'il y a confusion, il faut se fier à sa première impression. Les consommateurs peuvent connaître la marque de commerce, mais une réminiscence imparfaite peut cependant les amener à prendre une marque pour une autre. L'examineur doit se mettre à la place des consommateurs et se demander si une personne qui a une réminiscence imparfaite serait portée à penser que les marchandises ou les services qui portent la marque de commerce du requérant et celles qui sont associées à la marque déposée sont fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou exécutés par la même personne.

Chaque demande doit être examinée sous l'angle de la confusion, qu'il s'agisse d'une marque de commerce ordinaire, d'une marque projetée, d'une marque de certification ou d'un signe distinctif.

Après avoir examiné certains cas où l'on traitait de la confusion, le président Thorson a présenté le résumé suivant dans l'affaire *British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, aux pages 57 et 58 :

[Traduction] "Pour déterminer s'il faut radier une marque de commerce parce qu'elle ressemble à une autre qui est déjà déposée en liaison avec des produits semblables, il ne faut pas comparer les deux marques, une à côté de l'autre, en vue de relever les différences. Elles ne doivent pas être analysées méthodiquement, mais le juge doit plutôt se mettre à la place de quelqu'un qui se souvient de façon générale et imprécise d'une marque qu'il a déjà vue et qui en voit une autre toute seule plus tard. Si cette personne risque de penser que les produits de la seconde marque viennent des mêmes fabricants que ceux dont elle se souvient vaguement, le tribunal peut alors conclure que ce sont des marques semblables. Cette façon de procéder se justifie très bien. Des marques semblables ne sont pas des marques identiques, ce qui veut dire qu'il existe une certaine différence entre elles, sinon elles seraient identiques. Si on les étudie minutieusement en vue de discerner ce qui les différencie, on passe à côté de cette distinction importante. On doit plutôt s'attacher à l'effet que produira cette dernière marque sur les vendeurs et les usagers ordinaires, compte tenu du fait que les gens en général se souviennent vaguement d'une chose plutôt que d'en avoir un souvenir précis."

Dans l'affaire *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2^e éd.) 1, le juge Cattanach a déclaré ce qui suit à la p. 5 :

"Lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, à savoir les consommateurs. Il ne s'agit pas de l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion.

III.3 Test of Confusion

The test of confusion is one of first impression. Consumers may be aware of the registered trade-mark, but imperfect recollection may cause them to mistake one mark for another. Examiners must put themselves in the position of consumers and ask whether a person with imperfect recollection would be likely to infer that the wares or services associated with the applicant's trade-mark and those associated with the registered trade-mark are manufactured, sold, leased or hired by the same person.

Every application must be examined with respect to confusion, be it an ordinary trade-mark, proposed trade-mark, certification mark or distinguishing guise.

After reviewing a number of cases relating to the determination of confusion in *British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, President Thorson made the following summation at pp. 57-58:

"In determining whether the registration of a trade-mark should be expunged on the ground of its similarity to a mark already registered for use in connection with similar wares it is not a correct approach to solution of the problem to lay the two marks side by side and make a careful comparison of them with a view to observing the differences between them. They should not be subjected to careful analysis; the Court should rather seek to put itself in the position of a person who has only a general and not a precise recollection of the earlier mark and then sees the later mark by itself; if such a person would be likely to think that the goods on which the later mark appears are put out by the same people as the goods sold under the mark of which he has only such a recollection, the Court may properly conclude that the marks are similar. The reasons for this guiding rule are sound. Similar marks are not identical marks and similarity of marks implies some difference between them, for without any difference they would be identical. A careful analysis of the marks with a view to ascertaining differences fails to observe this important distinction. Moreover, it is the likely effect of the use of the later mark on the minds of ordinary dealers or users generally that must be considered and people as a rule have only a general recollection of a particular thing, rather than a precise memory of it."

In *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1, Cattanach J. stated:

"To determine whether two trade marks are confusing one with the other it is the persons who are likely to buy the wares who are to be considered, that is those persons who normally comprise the market, the ultimate consumer. That does not mean a rash, careless or unobservant purchaser on the one hand, nor on the other does it mean a person of higher education, one possessed of expert qualifications. It is the probability of the average person endowed with average intelligence acting with ordinary caution being deceived that is the criterion and to measure that probability of confusion the Registrar of Trade Marks or the Judge must assess the normal attitudes and reactions of such persons."

Une jurisprudence constante a établi que la technique appropriée pour l'étude de marques de commerce semblables ne consistait pas à les placer côte à côte et à analyser d'un oeil critique leurs ressemblances et leurs différences, mais bien à trancher la question dans l'ensemble au premier abord."

Dans cette affaire, il a été jugé que la marque TSAREVITCH, destinée à des boissons alcoolisées, créait de la confusion avec la marque TOVARICH utilisée pour une marchandise semblable.

Quand la ou les marques en question sont des marques composées, c'est la totalité des marques qui doit être appréciée. Dans l'affaire *British Drug Houses*, le président Thorson déclarait à la p. 60 :

[Traduction] "C'est la combinaison des éléments qui constituent la marque de commerce et qui lui confère un caractère distinctif; il faut donc considérer l'effet de la marque en son entier plutôt que d'un élément en particulier.."

Voir aussi *Ultravite Laboratories Ltd. v. Whitehall Laboratories Ltd.* (1965), 44 C.P.R. 189.

Dans son étude, l'examineur doit tenir compte seulement de la marque qui fait l'objet d'une demande et seulement de celle qui est déposée. Le fait que la marque faisant l'objet d'une demande est employée avec une dénomination sociale ou un logo n'a pas d'importance puisqu'il ne s'agit pas de la marque sur laquelle on cherche à acquérir un droit exclusif. Faisant des observations à ce sujet dans l'affaire *British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, le président Thorson déclarait, à la p. 55 :

[Traduction] "Dans son appréciation de la question principale, qui est de savoir si l'usage de la marque en question est susceptible de semer la confusion dans l'esprit des vendeurs et des usagers, le tribunal ne doit pas se laisser emporter par des considérations non pertinentes. Le défendeur a produit des échantillons des bouteilles dans lesquelles sont vendues les préparations de chacune des parties. Celles-ci varient quelque peu par leur forme et il y a des différences dans leur étiquette. Le tribunal n'a pas à se préoccuper des bouteilles qui servent à la vente des préparations ou des étiquettes sur celles-ci, mais des marques de commerce sous lesquelles elles sortent sur le marché. C'est l'effet produit par la marque et non celui produit par les bouteilles ou les étiquettes qui importe. Si le fait d'utiliser ces marques sur les produits pourrait semer la confusion à leur sujet, les différences sur les bouteilles ou les étiquettes pourraient diminuer la confusion qui en résulte mais elles ne la feront pas disparaître pour autant. Une différence dans les bouteilles ou les étiquettes ne transformera pas des marques de commerce semblables en des marques de commerce dissemblables. Ces différences n'ont rien à voir avec les questions en litige devant le tribunal, car rien n'empêche chacune des parties de continuer à utiliser les bouteilles et étiquettes actuelles ou d'en modifier la présentation. Ni la bouteille, ni l'étiquette ne font partie de la marque de commerce. La protection accordée par l'enregistrement couvre tout usage normal de la marque et ne se limite pas à un usage particulier, comme la forme d'une bouteille ou d'une étiquette."

In considering the similarity of trade marks it has been held repeatedly that it is not the proper approach to set the marks side by side, and to critically analyze them for points of similarities and differences, but rather to determine the matter in a general way as a question of first impression." [At p. 5.]

In this case, the mark TSAREVITCH, for alcoholic beverages, was found to be confusing with the mark TOVARICH for the same wares.

Where the mark or marks being considered are composite marks, it is the totality of the marks which must be considered. In the *British Drug Houses* case, President Thorson said, at p. 60:

"It is the combination of the elements that constitutes the trade mark and gives distinctiveness to it, and it is the effect of the trade mark as a whole, rather than of any particular element in it, that must be considered."

See also *Ultravite Laboratories Ltd. v. Whitehall Laboratories Ltd.* (1965), 44 C.P.R. 189.

In determining confusion, the examiners should take into account only the mark applied for by the applicant and only the trade-mark as registered. The fact that the mark applied for is used in association with a corporate name or logo is of no significance because that is not the mark for which the exclusive right is sought. Commenting on this in *British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, President Thorson stated at p. 55:

"... the Court must not allow its consideration of the main issue, namely, whether there is a likelihood of confusion in the minds of dealers or users as a result of the use of the mark in dispute, to be deflected by taking irrelevant matters into account. The respondent filed samples of the bottles in which the respective preparations of the parties are sold. These differ somewhat in shape and there are differences in the labels. The Court is not concerned with the bottles in which the preparations are sold or the labels on them but with the trade marks under which they are put out. It is the effect of the trade marks, and not of the bottles or labels, that must be considered. If the use of the marks on the wares is likely to result in confusion as to the wares, differences in the bottles or labels might serve to lessen the confusion but do not eliminate it. Differences in the bottles or labels cannot turn similar trade marks into dissimilar ones. Such differences have nothing to do with the issue before the Court, for there is no reason why either party should continue the use of the present bottles or labels and nothing to prevent either of them from changing the present shape of the bottles or form of labels. Neither the bottle nor the label is part of the trade mark. The protection given by the registration extends to any normal use of the trade mark and is not confined to any particular use of it such as its use with a particular shape of bottle or on a particular form of label."

III.3.1 Doutes au sujet de la confusion

Si l'examineur a des doutes sur la question de savoir si la marque qui fait l'objet d'une demande peut être confondue avec une marque déposée, il fera annoncer cette demande de la manière prescrite. Conformément au paragraphe 37(3), il notifie le propriétaire de la marque déposée susceptible d'être confondue avec la première que la demande sera annoncée.

III.4 Feuille de recherche

Il s'agit d'un document préparé sur ordinateur qui contient des données fondamentales telles la marque de commerce, les rubriques, le requérant, le numéro de série, les marchandises et les services ainsi que la date de production de la demande. Ce document est utilisé dans le cadre de la recherche manuelle et sert aussi à consigner la recherche effectuée par l'examineur. (Échantillon présenté plus loin)

III.3.1 Doubt as to Confusion

If the examiners have doubts about whether the mark applied for is likely to cause confusion with a registered trade-mark, they shall cause the application to be advertised in the manner prescribed. Pursuant to subsection 37(3), the examiners shall notify the owner of the registered trade-mark which may be confusing with the mark applied for of the advertisement of the application.

III.4 The Search Sheet

This is a document which is electronically generated and contains basic data such as the mark, headings, applicant, serial number, wares/services and filing date. This document is used during the manual search and for recording research done by the examiners. (Sample follows.)

[illegible]

OPIC - CIPO 33 (11-94) (cca 364)

Applicant - Requérant(e)

Serial No. - No de série

Mark - Marque

Filing Date - Date de dépôt

Headings - En-têtes

Wares/Services - Marchandises/Services

☐ Pending - En instance☐ TM & DA☐ UCA☐ Abandoned - Abandonnée☐ TRF List - Liste de TRFMark
MarqueSerial No.
No de sérieRegistration No.
No d'enr.Wares / Services
Marchandises / Services

Research - Recherches

Formal requirements - Exigences formelles

Associated marks - Marques associées

Sections - Articles
12(1) a) b) c) d) e)
16 (1) (2) (3)

Examined by - Examinée par

Date

OPIC - CIPO 33 (11-94) (cca 364)

III.5 Rubriques de la recherche

La première étape d'une recherche consiste à étudier les traits saillants de la marque de commerce. Les rubriques sous lesquelles la recherche sera effectuée doivent être inscrites. Ces rubriques comprennent celles sous lesquelles la marque de commerce est indexée, mais ne s'y limitent pas nécessairement. L'inscription des rubriques ne peut être faite que si la nature et l'objet des marchandises ou des services visés par la demande sont bien compris. Les examinateurs et les chercheurs se trouveront, à l'occasion, dans l'impossibilité de déterminer le secteur commercial associé à la marque de commerce lorsque les marchandises et les services précisés dans la demande leur sont inconnus. Si les sources de référence dont ils disposent ne leur permettent pas de trouver l'information nécessaire, ils devront différer leur recherche jusqu'à ce qu'ils aient obtenu du requérant des précisions ou des renseignements supplémentaires. Des suppositions peuvent mener à des erreurs sérieuses.

Les exemples qui suivent permettront de donner une idée des rubriques sous lesquelles il faut effectuer une recherche pour divers types de marques.

III.5.1 Voyelles

Lorsqu'on cherche des mots commençant par une voyelle ou comprenant des voyelles, la recherche doit généralement porter sur toutes les voyelles ou sur la plupart d'entre elles, particulièrement dans les mots courts.

EXEMPLE

Marque : GIRO

Indexée : GIRO

Rubriques : Garo

Gero

Giro

Goro

Gyro

III.5 Search Headings

The first step in a search is a consideration of the trade-mark and its salient features. Next is the noting of the headings under which the search will be made. These include, but are by no means limited to, those headings under which the trade-mark is indexed. The noting of headings can only be done if there is a clear understanding of the nature and purpose of the actual wares or services with which the application is concerned. On occasion, the examiners and searchers may find that they are unable to determine the area in the trade connected with the trade-mark because they are unfamiliar with the wares or services specified in the application. If research sources available fail to provide the necessary information, they should postpone the search until they have obtained clarification or additional information from the applicant. Assumptions can lead to serious mistakes.

To give some idea of the headings under which various types of marks would be searched, a few examples are cited below.

III.5.1 Vowels

When searching words beginning with or including vowels, the search should generally extend to all or most of them. This is particularly applicable to short words.

EXAMPLE

Mark: GIRO

Indexed: GIRO

Headings: Garo
Gero
Giro
Goro
Gyro

III.5.2 Consonnes

Les mots dont les premières lettres sont des consonnes qui sont équivalentes sur le plan phonétique à d'autres lettres de l'alphabet doivent être recherchés sous les équivalents phonétiques.

EXEMPLE

Marque : CHRYMEC

Indexée : CHRYMEC

Rubriques : Chry

Cry

Kry

Khry

REMARQUE : Sachant que le "degré de ressemblance" dans la présentation ou le son joue un rôle important dans la détermination de la confusion, les équivalents phonétiques des mots, des lettres ou des chiffres doivent être considérés. Les index contiennent de nombreux renvois à divers équivalents phonétiques de mots connus figurant au dictionnaire, mais dans le cas d'un mot inventé, il sera nécessaire de consulter des rubriques supplémentaires.

III.5.3 Lettres

Pour toute marque formée de deux lettres, il y a lieu de faire une recherche sous chacune des lettres. Les marques formées de trois lettres ou plus doivent être cherchées sous la première et la deuxième lettres. Il faut chercher sous toutes les lettres qui composent un monogramme. Enfin, les lettres doivent également être cherchées sous leurs équivalents phonétiques.

EXEMPLE

Marque : JP

Indexée : JP

Rubriques : JP

PJ

Gît Pé

III.5.2 Consonants

Words beginning with consonants which have phonetic equivalents in other letters of the alphabet should be searched under the phonetic equivalent.

EXAMPLE

Mark: CHRYMEC

Indexed: CHRYMEC

Headings: Chry

Cry

Kry

Khry

NOTE: The phonetic equivalents of words, letters and/or numbers must be considered, bearing in mind that the "degree of resemblance" in appearance and sound is very important in a determination of confusion. The indexes contain many cross references to various phonetic equivalents of familiar dictionary words, but in the case of an invented word, additional headings may have to be searched.

III.5.3 Letters

A two-letter combination is searched under both letters. A three or more letter combination is searched under the first and second letters. A monogram is searched under all the component letters. Letters should be searched under their phonetic equivalent.

EXAMPLE

Mark: JP

Indexed: JP

Headings: JP

PJ

Jay pee

III.5.4 Noms ou noms de famille

EXEMPLE

Marque : MARIE GAGNÉ
Indexée : MARIE GAGNÉ
GAGNÉ, MARIE
Rubriques : Marie Gagné
Gagné, Marie

III.5.5 Mots exprimant un éloge ou une qualité

Lorsqu'il s'agit de mots exprimant un éloge ou une qualité, par exemple "favori", "idéal", "incomparable", la recherche peut se limiter aux marques associées à des marchandises ou à des services de même catégorie étant donné que ces mots ont tendance à produire des marques très faibles.

III.5.6 Préfixes ou suffixes communs

Les propriétaires de marques de commerce tendent à préférer certains mots ou certaines expressions en raison de leur connotation suggestive.

EXEMPLE

Dura (idée de durabilité)
Flex (idée de flexibilité)
Ton (idée de sonorité ou de couleur)

Dans ce cas, la recherche se limite à recenser les marques dont la ressemblance est élevée, soit du point de vue de la présentation ou du son, soit par les idées qu'elles suggèrent, et associées à des marchandises ou à des services identiques ou intimement apparentés.

III.5.4 Names or Surnames

EXAMPLE

Mark: MARY JONES

Indexed: MARY JONES
JONES, MARY

Headings: Mary Jones
Jones, Mary

III.5.5 Words of Praise or Quality

When words of praise or quality are involved, e.g., "favourite," "ideal," "peerless," the search may be restricted to the mark for wares or services in the same class since these words tend to make very weak marks.

III.5.6 Common Prefixes or Suffixes

There are some words or combining forms which appear to be highly favoured by trade-mark owners because of their suggestive connotations.

EXAMPLE

Dura (the quality of durability)

Flex (the quality of flexibility)

Tone (the quality of sound or colour)

In these circumstances the search is restricted to locating those marks which bear a high degree of resemblance in sound or appearance or in the ideas suggested by them and which are associated with identical or very closely related wares or services.

III.5.7 Marques distinctives

Une marque très distinctive exige une recherche très approfondie qui porte sur des marques offrant une légère ressemblance seulement ainsi que sur des marchandises ou des services qui peuvent ou non lui être apparentés. Exemple : KODAK, XEROX.

III.5.8 Marques pharmaceutiques

Quant à la recherche d'une marque appartenant à la catégorie générale des préparations pharmaceutiques, des médicaments, des préparations vétérinaires et autres, il est nécessaire de consulter un index à part appelé Index pharmaceutique. Cet index alphabétique permet d'amplifier la recherche effectuée dans l'index régulier pour cette catégorie de marchandises. Il sépare la marque de commerce, parfois lettre par lettre, et fournit une fiche pour chaque lettre ou groupe de lettres qui précède la portion retranchée.

EXEMPLE

Marque : RESPBID

Rubriques de l'index pharmaceutique :

RESPBID
ESP BID, R
BID, RESP
ID, RESPB
D, RESPBI

EXEMPLE

Marque : TRIPHASIL

Rubriques de l'index pharmaceutique :

TRIPHASIL

III.5.7 Distinctive Marks

A very distinctive mark requires a very broad search extending to marks that resemble it only slightly and to wares or services which may or may not be related - e.g., KODAK, XEROX.

III.5.8 Pharmaceutical Marks

When conducting a search of a word mark which is applied to the general class of wares known as pharmaceutical preparations, medicines, veterinary preparations and so on, a separate index known as the Pharmaceutical Index must be searched. This is an alphabetical index allowing the searcher to broaden the search for this class of wares. The Pharmaceutical Index is unique in that it breaks up the trade-mark, in some cases letter by letter, and provides a card for each letter or group of letters preceding the severed portion.

EXAMPLE

Mark: RESPBID

Pharmaceutical Index Listings:

RESPBID
ESPBID, R
BID, RESP
ID, RESPB
D, RESPBI

EXAMPLE

Mark: TRIPHASIL

Pharmaceutical Index Listings:

TRIPHASIL

RIPHASIL, T
IPHASIL, TR
PHASIL, TRI
HASIL, TRIP
ASIL, TRIPH
SIL, TRIPHA
IL, TRIPHAS

Par exemple, lorsqu'on cherche la marque RESPID dans l'index pharmaceutique, il est possible de trouver une marque pouvant créer de la confusion comme DESPID et RASPID en cherchant sous les rubriques ESPID ou BID, tel qu'indiqué. Autrement, de telles marques susceptibles de créer la confusion n'auraient pu être trouvées.

Après avoir repéré dans l'index pharmaceutique une marque pouvant créer de la confusion, les chercheurs doivent vérifier l'index régulier ainsi que les index des marques abandonnées et refusées, pour déterminer les marchandises, le propriétaire, la date d'enregistrement de la marque, etc.

Veuillez remarquer que l'index pharmaceutique a été conçu pour servir de complément à l'index régulier. Une marque pharmaceutique doit également être cherchée dans l'index régulier, bien que de façon moins exhaustive. En effet, une marque susceptible de porter à confusion peut y être trouvée pour des marchandises autres que des produits pharmaceutiques, mais faisant partie d'une classe connexe, et peut, par conséquent, entraîner une objection.

L'index pharmaceutique contient également la liste des noms autorisés de pesticides, des Dénominations communes internationales (DCI) et des noms autorisés par le *British Pharmacopoeia Commission (B.P.C.)* ; toutefois, ils ne sont pas décomposés comme le sont les marques de commerce. Si la marque qui fait l'objet de la demande figure sur une de ces listes, l'examineur doit alors soulever une objection conformément aux dispositions de l'alinéa 12(1)*b* de la Loi.

REMARQUE : Depuis 1988, les noms autorisés de pesticides ne figurent plus dans l'index, mais ont plutôt été regroupés dans le relieur vert qui se trouve à la salle de recherche publique. La liste la plus à jour des Dénominations communes internationales se trouve aussi dans un relieur à la salle de recherche.

RIPHASIL, T
IPHASIL, TR
PHASIL, TRI
HASIL, TRIP
ASIL, TRIPH
SIL, TRIPHA
IL, TRIPHAS

Thus, when searching a mark such as RESPBID in the Pharmaceutical Index, a potentially confusing mark such as DESPID or RASPBID may be located by checking under the headings ESPID and BID, as indicated. Otherwise, these potentially confusing trade-marks might not be located.

Once any potentially confusing trade-marks have been located in the Pharmaceutical Index, the searchers must also check the regular trade-mark index, including the abandoned and refused indexes, to determine the wares, owner, registration date, etc.

Note that the Pharmaceutical Index was created to supplement the regular index. A pharmaceutical mark must also be searched in the regular index, although not as stringently. A potentially confusing mark may be located there for wares other than pharmaceuticals, but in a related class, and may therefore yield an objection.

Incorporated in the Pharmaceutical Index, but not broken down as with trade-marks, are some Approved Names for Pesticides, International Non-Proprietary Names (I.N.N.) and the British Pharmacopeia Commission (B.P.C.) approved names. If the mark being searched is listed as an approved name of one of the above, then recourse to paragraph 12(1)(b) of the Act should be considered by the examiner in charge of the case.

NOTE: Since 1988, approved names of pesticides have not been in this index, but have instead been listed in the green binder in the Public Search Room. The most current I.N.N. can also be found in a binder in the Search Room.

III.6 Recherche des index

Pour être complète, une recherche doit s'assortir d'une vérification des index de marques déposées, abandonnées, rejetées ou en suspens en vertu de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, la *Loi sur la concurrence déloyale* et la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que le Registre de Terre-Neuve. L'index des marques rejetées et abandonnées permet de découvrir l'existence de précédents ou de recherches antérieures susceptibles d'être utiles pour le cas à l'étude.

Les index des noms de requérants et de propriétaires inscrits constituent des sources de référence précieuses pour l'examinateur, en particulier s'il se rend compte que le requérant est propriétaire de marques de commerce déjà enregistrées qui risqueraient de créer de la confusion. *Voir l'article 15.*

L'examinateur peut encore consulter d'autres index à l'occasion, tels ceux des marques annulées et radiées, l'index pharmaceutique et l'index des marques protégées en vertu de la Convention de Paris. Il faut par exemple consulter l'index pharmaceutique et les listes des dénominations communes de produits pharmaceutiques ou de pesticides lorsqu'une marque faisant l'objet d'une recherche se rapporte à des médicaments, à des produits pharmaceutiques, à des aliments diététiques, à des compléments alimentaires, à des pansements médicamenteux, à des antiseptiques, à des germicides, à des pesticides, à des fongicides, à des produits vétérinaires, etc.

La liste des indications géographiques pour les vins ou spiritueux doit être consultée lorsque la demande est à l'égard de telles marchandises.

On consultera l'index et les registres des marques protégées en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris lorsqu'on cherche des marques composées de drapeaux, d'armoiries, d'emblèmes héraldiques et d'autres représentations du même genre. *Voir l'alinéa 9(1)i.* Voir à la section IV.8 du présent manuel les raisons qui justifient cette recherche.

III.7 Découverte d'une marque créant de la confusion

III.7.1 Confusion avec une marque déposée — Alinéa 12(1)d)

Si, d'après les critères énoncés à la section III.2 du présent manuel, on détermine que la marque dont la demande est à l'étude crée de la confusion avec une marque déposée, l'examinateur doit soulever une objection conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi. Le paragraphe 37(2) de la Loi stipule aussi que le requérant doit être averti de cette décision ainsi que des motifs qui la justifient et avoir l'occasion d'y répondre. Cette réponse sera prise en considération et, si l'examinateur est convaincu qu'il y a effectivement confusion, il rejettera finalement la demande en donnant toutes les raisons qui motivent son refus.

III.6 Searching the Indexes

A complete search of the indexes must include a search of pending, registered and abandoned or refused marks under the *Trade Marks and Design Act*, the *Unfair Competition Act*, the *Trade-marks Act* and the Newfoundland Register. A search of the refused and abandoned indexes is made to discover past decisions or research which has been compiled and which might apply to the case at hand.

Indexes of names of applicants and registrants are useful to the examiners, particularly in cases where the applicant is the owner of previously registered trade-marks which would otherwise be found confusing. *See section 15.*

Additional indexes, such as the ones for cancelled and expunged marks, as well as the Pharmaceutical Index and the index to marks filed under the Paris Convention, will also be searched when occasion demands. For example, the Pharmaceutical Index and the list of pesticides, which include common names for drugs or pesticides, should be consulted in searches of marks applied to medicines, drugs, dietetic foods, food supplements, medicated wound dressings, antiseptics, germicides, pesticides, fungicides, veterinary preparations, etc.

The list of geographical indications for wines or spirits should be consulted when the application covers such goods.

The index and registers for subject matter protected pursuant to Article 6^{ter} of the Paris Convention should be consulted when searching marks comprising flags, coats of arms, emblems and the like. *See paragraph 9(1)(i).* The reasons for this are discussed in section IV.8 of this manual.

III.7 Discovering a Confusing Mark

III.7.1 Confusion with a Registered Mark — Paragraph 12(1)(d)

If, according to the criteria in section III.2 of this manual, the mark applied for is confusing with a registered trade-mark, the examiners must, pursuant to paragraph 12(1)(d) of the Act, raise an objection. Subsection 37(2) dictates that the applicant must be notified of the reasons for the objection and be given an opportunity to respond. The applicant's response will be evaluated. If the examiners still find that the mark applied for is confusing with the registered mark, the application may be finally refused, with complete reasons given.

REMARQUE : Lorsqu'un requérant désire surmonter une objection de confusion et qu'il prétend avoir utilisé sa marque avant celle qui a été déposée, il peut tenter des poursuites devant la Cour fédérale afin de faire radier la marque déposée. L'examineur peut alors accorder un délai au requérant pour lui permettre d'entamer et de mener à bien ses poursuites.

III.7.2 Marques de commerce liées — Article 15

Si le requérant est le propriétaire d'autres marques avec lesquelles celle qu'il veut enregistrer risquerait de créer de la confusion, l'examineur ne soulèvera pas d'objection en vertu de l'alinéa 12(1)d). Conformément à l'article 15, la marque qui fait l'objet de la demande d'enregistrement sera liée aux autres marques dont le requérant est propriétaire.

Dans les cas où un transfert partiel est reconnu, l'énoncé de l'association devrait préciser les marchandises en liaison avec lesquelles les marques sont liées. Par exemple, la marque HABITANT est détenue par plusieurs propriétaires et serait liée de la façon suivante : marque liée TMDA 46783 en liaison avec les marchandises mentionnées sous 2. Conformément à la règle 33, le Bureau des marques de commerce peut corriger toute erreur en supprimant l'association entre des marques qui, en raison d'une erreur d'écriture, n'auraient pas dû être liées.

III.7.3 Confusion avec une marque de certification

L'article 24 de la Loi prévoit l'enregistrement d'une marque créant de la confusion avec une marque de certification déposée par une personne autorisée à employer cette dernière marque. Cela est possible seulement si le propriétaire de la marque de certification déposée accorde son consentement et que les marques présentent une "différence caractéristique". La marque doit être employée par le détenteur de licence de façon à "indiquer que les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée ont été fabriquées, vendues, données à bail ou louées, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par [lui] comme étant une des personnes ayant droit d'employer la marque de certification". Toutefois, l'enregistrement de cette marque doit être radié par le registraire si le propriétaire retire son consentement ou si l'enregistrement de la marque de certification est annulé. *Voir les paragraphes 23(2) et 23(3) de la Loi sur les marques de commerce et les sections II.7.5.3 et IV.4.13 du présent manuel.*

NOTE: If the applicant wishes to overcome a citation of confusion with a registered trade-mark on the basis of earlier use in Canada, he/she could proceed with an action in the Federal Court to expunge the cited registration. To allow for the pursuit of such an expungement action, the examiners may grant the applicant an extension of time.

III.7.2 Associated Marks — Section 15

If the applicant is the owner of other marks with which the mark being applied for could be confused, the examiners will not raise a paragraph 12(1)(d) objection. Pursuant to section 15, the mark applied for will be associated with the applicant's other marks.

In cases where a partial assignment has been recorded, the statement of association should specify the wares in respect of which the marks are associated. For example, the mark HABITANT has partial owners and would be associated in the following manner: associated mark TMDA 46783 in respect of the wares marked 2. The Trade-marks Office may correct any error, in accordance with Rule 33, by removing the association between marks which, through clerical error, should not have been associated initially.

III.7.3 Confusion with Certification Mark

Section 24 of the Act provides for the registration of a mark that is confusing with a registered certification mark by a licensee of the certification mark. This can occur only if the owner of the registered certification mark consents and if the marks exhibit an "appropriate difference." The mark must be used by the licensee "to indicate that the wares or services in association with which it is used have been manufactured, sold, leased, hired or performed by him as one of the persons entitled to use the certification mark." The Registrar must, however, expunge the registration should the owner withdraw consent, or upon cancellation of the registration of the certification mark. *See subsections 23(2) and (3) of the Trade-marks Act and sections II.7.5.3 and IV.4.13 of this manual.*

III.7.4 Noms commerciaux

La *Loi sur les marques de commerce* ne prévoit aucune disposition autorisant l'examineur à soulever une objection pour motif de confusion avec des noms commerciaux. Un nom commercial est le nom de l'établissement sous lequel un requérant exerce son commerce et peut aussi être une marque de commerce (par exemple, "GE"), sous réserve qu'il est effectivement employé comme marque de commerce. Bien entendu, le critère d'enregistrement applicable à toutes les marques de commerce s'applique.

III.8 Demandes en coïncidence créant de la confusion — Ayant droit — Article 16

Si, en consultant les index des demandes en suspens, l'examineur découvre une marque de commerce susceptible de créer de la confusion avec la demande à l'étude, il doit déterminer lequel des requérants a droit à l'enregistrement. Historiquement, les décisions pour établir l'ayant droit étaient prises en déterminant que la première personne qui avait employé une marque au Canada était la personne ayant droit à l'enregistrement. Toutefois, l'emploi ne constitue plus le seul fondement au Canada; les dates déterminant l'ayant droit pour les demandes basées sur la révélation, l'emploi projeté et sur une marque déposée dans un autre pays sont prévues à l'article 16 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le tableau suivant donne les types de demandes qu'on peut présenter au Canada, ainsi que la date déterminante qui leur revient. Voir les paragraphes 16(1), 16(2) et 16(3). Voir aussi les sections III.8.4, V.10 et V.11 du présent manuel.

III.8.1 Ayant droit

Types de demande d'enregistrement	Date qui détermine l'ayant droit
16(1) Employée au Canada	Date de l'emploi au Canada indiquée dans la demande
16(1) Révélée au Canada	Date à laquelle la marque a été révélée au Canada selon la demande
16(2) Déposée dans ou pour un pays de l'Union et employée dans un pays autre que le Canada (revendication de la priorité conventionnelle)	Date de la production de la demande dans ou pour un pays de l'Union sur laquelle la demande canadienne est fondée
16(2) Déposée dans ou pour un pays de l'Union et employée dans un pays autre que le Canada	Date de la production au Canada
16(3) Emploi projeté au Canada	Date de la production au Canada

III.7.4 Trade-names

There is no authority in the *Trade-marks Act* which permits examiners to object on the basis of confusion with trade-names. A trade-name is the name of the establishment under which an applicant trades and can also be a trade-mark (e.g., "GE") assuming it is used as a trade-mark. Of course, the test of registrability applicable to all trade-marks applies.

III.8 Confusion — Person Entitled Re: Co-pending Applications — Section 16

If a search of the pending indexes reveals an application for a trade-mark which is considered to be confusing with the mark being examined, the examiners must make a decision as to which applicant is entitled to registration. Historically, decisions about entitlement were made by determining that the person who first used a mark in Canada was the one entitled to register the mark. There are now bases for filing in Canada other than use. Dates of entitlement for applications based on making known, proposed use and foreign registrations are provided for in section 16 of the *Trade-marks Act*. The following chart sets out the bases upon which trade-mark rights may be claimed in Canada and the date of entitlement associated with each basis of filing. See subsections 16(1), (2) and (3). Also see sections III.8.4, V.10 and V.11 of this manual.

III.8.1 Entitlement

Basis of filing	Date which establishes entitlement
16(1) Used in Canada	Date of use in Canada named in application
16(1) Made known in Canada	Date of making known in Canada stated in application
16(2) Registered abroad in or for a Union country and used in some country other than Canada (Convention priority claimed)	Filing date of application in or for a Union country on which application in Canada is based
16(2) Registered abroad in or for a Union country and used in some country other than Canada	Filing date in Canada
16(3) Proposed use in Canada	Filing date in Canada

III.8.1.1 Disposition de la demande

Une demande relative à une marque de commerce qui n'est pas enregistrable peut être réglée de différentes façons :

- 1) Abandon volontaire de la demande par le requérant.

ou

- 2) Signification au requérant d'un avis de défaut conformément à l'article 36.

ou

- 3) Rejet de la demande conformément à l'alinéa 37(1)c).

ou

- 4) Annonce de la demande si le requérant surmonte les objections.

III.8.2 Demandes abandonnées

Une demande abandonnée ne peut servir d'objection à une demande en suspens. *Voir l'alinéa 37(1)c).*

III.8.3 Emploi simultané de marques créant de la confusion

Bien que l'examineur ne soit pas tenu de prendre des mesures relativement à l'emploi simultané de marques créant de la confusion, il peut néanmoins se familiariser avec le paragraphe 21(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, en prévision d'une ordonnance de la Cour.

III.8.1.1 Disposition of Application

The application for a mark which is deemed to be unregistrable may meet with several ends.

- 1) The applicant may voluntarily abandon the application.

or

- 2) Default procedures may be instituted pursuant to section 36.

or

- 3) The application may be refused pursuant to paragraph 37(1)(c).

or

- 4) The application may proceed to advertisement if the applicant overcomes the objections.

III.8.2 Abandoned Applications

An abandoned application cannot be cited against a pending application. *See paragraph 37(1)(c).*

III.8.3 Concurrent Use of Confusing Marks

Although examiners are not responsible to take action in the event of concurrent use of confusing marks, they may at least familiarize themselves with the provision on this matter as set down in subsection 21(1) of the *Trade-marks Act* and as provided for in the event a court order is issued.

Il y a emploi simultané lorsque le propriétaire de la marque créant de la confusion a "de bonne foi employé au Canada une marque de commerce... créant de la confusion" et lorsque "l'emploi continu de la marque... dans une région territoriale définie..." est considéré comme n'étant pas contraire à l'intérêt public.

III.8.4 Notification aux requérants

Lorsqu'il y a confusion entre des marques faisant l'objet de demandes en suspens, l'examineur doit aussitôt accepter pour publication la demande de l'ayant droit, à condition qu'il n'y ait aucune autre objection ou exigence requise. À la même occasion, l'examineur informera le requérant n'ayant pas droit à l'enregistrement que, compte tenu de la date antérieure figurant sur la demande créant de la confusion, celui-ci n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement.

Une demande ayant droit à l'enregistrement à laquelle fait obstacle une demande en coïncidence créant de la confusion qui fait l'objet d'une opposition ne sera pas tenue en suspens en attendant l'issue de la procédure d'opposition, mais sera annoncée dans le *Journal des marques de commerce*. Voir *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 136.

Une demande ayant droit à l'enregistrement à laquelle fait obstacle une demande en coïncidence qui a été admise ne suscitera pas une objection sous l'article 16. L'examineur dirigera simplement l'attention à la demande admise et acceptera pour annonce la marque en cause, à condition qu'il n'y ait aucune autre objection ou exigence requise.

Lorsque la demande de la personne n'ayant pas droit à l'enregistrement porte à confusion avec une autre demande en instance qui a été publiée dans le *Journal des marques de commerce*, la personne n'ayant pas droit à l'enregistrement devrait recevoir un rapport précisant que sa marque porte à confusion avec la marque publiée et être informée de la date de publication.

Lorsqu'une demande en examen n'a pas droit à l'enregistrement à cause d'une autre demande également en instance et créant de la confusion, laquelle fait l'objet d'une opposition, la demande ne sera pas tenue en suspens jusqu'au dénouement de la procédure d'opposition, mais donnera lieu à un rapport précisant que la marque porte à confusion et que le requérant dispose d'un délai de réponse de quatre mois. Voir *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 136.

Concurrent use would occur where the owner of the confusing mark had "in good faith used a confusing trade-mark" and where "continued use in a defined territorial area" would not be considered contrary to the public interest.

III.8.4 Notification of Applicants

When confusion is apparent between pending trade-marks, the examiners will immediately accept for advertisement the application of the entitled person, as long as no other objections or requirements exist. At the same time, the examiners will notify the non-entitled party of the action and give the reason for non-entitlement, namely, the earlier date of entitlement of the other application.

An entitled application encountering a co-pending confusing application which is being opposed will not be withheld in any circumstance, particularly pending the resolution of the opposition proceedings, but will proceed to advertisement in the *Trade-marks Journal*. See *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 136.

An entitled application encountering a co-pending application which has been allowed will not give rise to a section 16 objection. The examiner will merely draw attention to the allowed application and approve the subject application as long as no other objection or requirements exist.

Where the non-entitled person's application encounters a co-pending confusing application which has been published in the *Trade-marks Journal*, the non-entitled person should receive an action citing the confusing trade-mark and be informed of the publication date.

Where the non-entitled application being examined encounters a co-pending confusing application which is the subject of opposition proceedings, it will not be held in abeyance pending the opposition outcome, but will receive an action citing the confusing trade-mark and a time limit of four months in which to reply. See *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 136.

REMARQUE : Une demande ayant droit à l'enregistrement à laquelle fait obstacle une demande en co-instance créant de la confusion qui doit être annoncée, mais qui n'a pas encore été publiée officiellement dans le *Journal des marques de commerce*, sera acceptée pour publication, à condition qu'il n'y ait aucune autre objection ou exigence requise, peu importe qu'il soit trop tard pour empêcher la publication de la marque de commerce n'ayant pas droit à l'enregistrement. Le délai pour le retrait d'une approbation dans un tel cas est la date réelle de la publication. L'examineur émettra un rapport avisant la partie n'ayant pas droit à l'enregistrement qu'une autre demande a été produite portant une date d'ayant droit antérieure et que l'approbation est retirée. L'examineur signalera aussi qu'un erratum sera publié précisant que la publication de la demande de la personne n'ayant pas droit à l'enregistrement a été faite par erreur. Cependant, si la demande en co-instance créant de la confusion est découverte après la date de publication, le processus devient alors irréversible puisque la finalité est l'annonce. Voir l'affaire RAPIDO PLUS. *Beaver Knitwear Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1986), 11 C.P.R. (3d) 257.

III.8.5 Même date déterminante

Lorsque les deux parties ont la même date déterminante (c'est-à-dire, la même date de premier emploi ou la même date de production de la demande, etc., pour des marchandises ou des services semblables ou identiques), on approuvera les deux demandes pour l'annonce. La raison est qu'en vertu de l'article 16 on ne peut accorder la préséance à aucune des deux.

III.9 Sources de référence

La section IV du présent manuel intitulé : "Examen de la marque" donne une liste complète de toutes les sources de référence à la disposition de l'examineur, c'est-à-dire, les dictionnaires, les encyclopédies, etc.

NOTE: An entitled application encountering a co-pending confusing application which is scheduled for advertisement but not yet officially published in the *Trade-marks Journal* will be accepted for advertisement, as long as no other objection or requirements exist, notwithstanding that it may be too late to prevent the publication of the non-entitled mark. The deadline for withdrawal of approval in such a case is the actual date of publication. The examiners will issue a report advising the non-entitled party that a subsequent application has been filed with an earlier entitlement date and will withdraw the approval. The examiners will also advise that an erratum will be published stating that the publication of the non-entitled application was in error. However, if the co-pending confusing application is discovered after the publication date, then the process becomes irreversible since the finality is the advertisement. See RAPIDO PLUS case. *Beaver Knitwear Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1986), 11 C.P.R. (3d) 257.

III.8.5 Same Entitlement Date

In cases where both parties have the same entitlement date (i.e., the same date of first use or same date of filing, etc., for similar or identical wares or services), both applications will be approved for publication. This is because it cannot be said that one applicant is entitled to registration over the other, pursuant to section 16.

III.9 Reference Sources

Chapter IV of this manual — The Examination of the Mark — provides a complete list of all reference sources available to the examiners, i.e., dictionaries, encyclopedias, etc.

III.10 Préparation du dossier en vue de l'annonce

On trouvera ci-après la liste de toutes les opérations qu'il y a lieu d'effectuer.

- 1) Réunir la demande, les certificats présentés à l'appui de celle-ci ainsi que la feuille de vérification.
- 2) Apposer le dessin de la marque de commerce dans le coin inférieur gauche de la première page de la demande.
- 3) Inscrire dans le coin supérieur droit de la demande :
 - a) le numéro de série;
 - b) la date de production;
 - c) la date de priorité (s'il y a lieu).
- 4) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 16(2), inscrire le numéro de l'enregistrement et la date dans la marge de gauche de la revendication (si ces renseignements ne figurent pas dans la demande).
- 5) À l'aide de la feuille de l'annonce pré-imprimée (échantillon ci-joint), inscrire tout renseignement pertinent devant figurer dans le *Journal des marques de commerce*, de même que toute autre information qui figurera par la suite sur le certificat d'enregistrement.

III.10 Preparation of File for Advertisement

The following is a checklist for preparing the file for advertisement.

- 1) Bring forward the acceptable application, supporting certificates and the proof sheet.
- 2) Affix the drawing of the mark in the lower left-hand corner of the first page of the application.
- 3) Enter in the upper right-hand corner of the application:
 - a. Serial Number
 - b. Filing Date
 - c. Priority Date (if applicable)
- 4) In the case of a subsection 16(2) claim, enter the registration number and date in the margin to the left of the claim (if this information is not contained in the claim).
- 5) Using the pre-printed advertisement sheet (sample follows), indicate all pertinent information to appear in the *Trade-marks Journal*, as well as other information that will subsequently appear on the registration certificate.

ADVERTISEMENT SHEET - FEUILLE DE PUBLICATION

☐ Change of Agent - Changement d'agent _____

☐ Change of representative for service - Changement de représentant pour signification

☐ Change of name or transfer _____

Changement de nom ou transfert

☐ Priority filing date - Date de priorité _____

☐ CERTIFICATION MARK - MARQUE DE CERTIFICATION

☐ DISTINGUISHING GUISE - SIGNE DISTINCTIF

☐ Disclaimer - Désistement

☐ As per application - Comme dans la demande

or - ou ☐ _____

☐ Colour claim - Couleur

☐ Lined for colour
Ligné pour couleur

☐ As per application
Comme dans la demande

or - ou ☐ _____

☐ Consent, re: Signature/Portrait
Consentement Signature/portrait

☐ As per application
Comme dans la demande

or - ou ☐ _____

☐ Amendment of wares (filing date) _____

Modification des marchandises (date de production)

☐ Revised wares - Marchandises révisées

☐ Revised Services - Services révisés

☐ Section 12(2) - Article 12(2)

☐ Restricted to - _____

☐ Section 14 - Article 14

Restreint (à/au)

☐ Section 67(1) Nfld. No. - Article 67(1) Terre-Neuve N° _____

☐ Section 37(3) (Flag File) - Article 37(3) (Étiqueter le dossier) _____

☐ Applicant is the owner of Registration No.

Le requérant est le titulaire de l'enregistrement N° _____

☐ Associated marks - Marques liées: _____

or - ou ☐ Identified on Search Report by RED check mark - Cochées en ROUGE sur la feuille de recherche

☐ Other instructions

Autres renseignements

ADVERTISEMENT SHEET - FEUILLE DE PUBLICATION

☐ Change of Agent - Changement d'agent _____

☐ Change of representative for service - Changement de représentant pour signification _____

☐ Change of name or transfer _____

Changement de nom ou transfert

☐ Priority filing date - Date de priorité _____

☐ CERTIFICATION MARK - MARQUE DE CERTIFICATION

☐ DISTINGUISHING GUISE - SIGNE DISTINCTIF

☐ Disclaimer - Désistement

☐ As per application - Comme dans la demande

or - ou ☐

☐ Colour claim - Couleur

☐ Lined for colour
Ligné pour couleur

☐ As per application
Comme dans la demande

or - ou ☐

☐ Consent, re: Signature/Portrait

Consentement Signature/portrait

☐ As per application

Comme dans la demande

or - ou ☐

☐ Amendment of wares (filing date) _____

Modification des marchandises (date de production)

☐ Revised wares - Marchandises révisées

☐ Revised Services - Services révisés

☐ Section 12(2) - Article 12(2)

☐ Restricted to - _____

☐ Section 14 - Article 14

Restreint (à/au)

☐ Section 67(1) Nfld. No. - Article 67(1) Terre-Neuve N° _____

☐ Section 37(3) (Flag File) - Article 37(3) (Étiqueter le dossier) _____

☐ Applicant is the owner of Registration No.

Le requérant est le titulaire de l'enregistrement N° _____

☐ Associated marks - Marques liées: _____

or - ou ☐ Identified on Search Report by RED check mark - Cochées en ROUGE sur la feuille de recherche

☐ Other instructions

Autres renseignements

EXAMEN DE LA MARQUE

THE EXAMINATION OF THE MARK

**LE MANUEL
D'EXAMEN DES
MARQUES DE COMMERCE**

**TRADE-MARKS
EXAMINATION
MANUAL**

IV EXAMEN DE LA MARQUE

IV.1 Objet de l'examen

L'examineur étudie tout d'abord la demande pour établir sa conformité avec l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*. Il examine également les renseignements qu'elle contient pour évaluer la nature de la marque, se familiariser avec les marchandises ou les services qui y sont associés et comprendre le genre d'entreprise en cause. Pourvu de ces connaissances, il peut entreprendre un examen de la marque proprement dite et établir si elle peut être enregistrée. Bien qu'un requérant puisse employer une marque en liaison avec des marchandises ou des services en vue de les identifier sur le marché et la qualifier de marque de commerce, celle-ci n'est pas nécessairement enregistrable.

Lorsqu'il reçoit une demande, l'examineur en étudie attentivement le sujet et s'attache particulièrement aux points suivants :

- a) S'agit-il d'une "marque de commerce" aux termes de l'article 2?
- b) S'agit-il d'un "signe distinctif" au sens de l'article 13?
- c) S'il s'agit d'une marque de commerce, celle-ci est-elle enregistrable aux termes des alinéas *a), b), c), d), e), f), g) ou h)* du paragraphe 12(1) ou des articles 9 ou 10 de la *Loi sur les marques de commerce*?

ou

- d) Si la marque de commerce n'est pas enregistrable aux termes des alinéas *a)* ou *b)* du paragraphe 12(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, peut-elle l'être en prouvant qu'elle a acquis un caractère distinctif ou un deuxième sens conformément au paragraphe 12(2) ou qu'elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada aux termes de l'article 14?

IV THE EXAMINATION OF THE MARK

IV.1 Purpose of Examination

A formal review of the application serves initially to establish its compliance with the requirements of section 30 of the *Trade-marks Act*. However, the study of the application also allows the examiners to assess the character of the trade-mark, to become familiar with the wares or services associated with it, and to understand the nature of the business involved. Using this knowledge, the examiners are then well prepared to undertake an examination of the mark itself and to determine its registrability. For while an applicant can use a mark in association with wares or services for purposes of identification in the marketplace and call it a trade-mark, it is not necessarily registrable.

Upon receiving the application, the examiners will carefully scrutinize its subject matter giving particular consideration to the following:

- a) Is the subject matter a trade-mark pursuant to section 2?
- b) Is the subject matter a distinguishing guise pursuant to section 13?
- c) If the subject matter is a trade-mark, is it registrable pursuant to paragraphs 12(1)(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) or (h) or sections 9 or 10 of the *Trade-marks Act*?

or

- d) If the trade-mark is not registrable pursuant to paragraph 12(1)(a) or (b) of the *Trade-marks Act*, is it registrable on proof of acquired distinctiveness or secondary meaning pursuant to subsection 12(2), or on proof that the mark applied for is not without distinctive character in Canada pursuant to section 14?

IV.2 Définition de marque de commerce

Selon l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, une "marque de commerce" est :

- une marque qui sert à distinguer les marchandises ou services d'une personne de ceux offerts par d'autres (marque de commerce ordinaire);
- une marque de certification;
- un signe distinctif; ou
- une marque de commerce projetée.

Toutes les marques de commerce se définissent en fonction de leur sujet et de leur but. Le sujet constitue la "marque"; le but se définit de la même manière pour une marque de commerce ordinaire, pour un signe distinctif et pour une marque projetée, et différemment pour les marques de certification. *Voir les sections pertinentes du présent manuel.*

Bien que le mot "marque" ne soit pas défini explicitement dans la *Loi sur les marques de commerce*, il a été interprété comme ayant la même portée que le mot "symbole", tel qu'il figurait dans la *Loi sur la concurrence déloyale*, et que les sujets énumérés dans la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*. Il y a exception pour le façonnement des marchandises ou de leurs contenants ou encore un mode d'emballage ou d'empaquetage qui a été défini à part comme signe distinctif.

Le sujet qui pouvait être protégé en vertu de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique* était le suivant : "toutes les marques, noms, étiquettes, appellations, emballages et autres dispositifs commerciaux" servant à distinguer les marchandises d'une personne. À l'heure actuelle, toute marque qui est principalement fonctionnelle ou qui présente une caractéristique résultant d'un procédé de fabrication ou qui constitue un ornement qu'on applique sur une marchandise en vue d'en rehausser l'apparence n'est pas nécessairement enregistrable comme marque de commerce.

IV.2.1 Couleur

Un requérant peut réclamer la couleur comme caractéristique de sa marque de commerce. Sauf s'il se limite à une couleur en particulier, l'enregistrement confère au propriétaire le droit exclusif à l'usage de la marque dans toutes les couleurs. Voir *Smith v. Fair* (1887), 14 O.R. 729 et *Tavener Rutledge Ltd. v. Specters Ltd.* [1959] R.P.C. 355.

Si, dans le cadre d'une demande d'enregistrement, on revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce, il faut spécifier dans la demande la couleur de la marque ou de ses éléments.

IV.2 Definition of Trade-mark

According to section 2 of the *Trade-marks Act*, a trade-mark is:

- a mark which is used for the purpose of distinguishing, or so as to distinguish, the wares or services of one person from those of others (ordinary mark);
- a certification mark;
- a distinguishing guise; or
- a proposed trade-mark.

All trade-marks are defined in terms of subject matter and purpose. The subject matter is "a mark." The purpose is defined in the same manner for an ordinary trade-mark, a distinguishing guise and a proposed mark and in a different manner for certification marks. *See relevant sections in this manual.*

Although the word "mark" has not been specifically defined in the *Trade-marks Act*, it has been interpreted as being co-extensive with the word "symbol" as it appeared in the *Unfair Competition Act* and as co-extensive with the list of subject matter under the *Trade Marks and Design Act*. The exception is that the shaping of wares or their containers or a mode of wrapping or packaging wares has been separately defined as a distinguishing guise.

The subject matter protectable under the *Trade Marks and Design Act* was: "all marks, names, labels, brands, packages, or other business devices," used to distinguish the wares of any person.

At present, a mark which is primarily functional or which has a characteristic appearance resulting from the process of manufacture or which consists of ornamentation applied to wares for the purpose of enhancing the appearance of the wares is not necessarily proper subject matter for a registrable trade-mark.

IV.2.1 Colour

An applicant may claim colour as a feature of the trade-mark. Unless restricted to a particular colour, registration confers on the registered owner the exclusive right to use the mark in any colour. See *Smith v. Fair* (1887), 14 O.R. 729 and *Tavener Rutledge Ltd. v. Specters Ltd.* [1959] R.P.C. 355.

If, on application, colour is claimed as a feature of the trade-mark, the colour of the mark or of its elements must be described in the application.

La couleur en soi ne rendra pas une marque de commerce enregistrable. Toutefois, le Bureau accepte maintenant, à la suite d'une décision rendue par la Cour fédérale du Canada dans l'affaire *Smith, Kline & French Canada Ltd. c. Le Registraire des marques de commerce* (1987), (inédit - T - 567 - 84), les marques de commerce consistant en une couleur particulière appliquée à une forme particulière et à une grosseur particulière du produit. Dans cette affaire, le juge Strayer avait conclu qu'il ne s'agissait pas "d'une demande relative à une marque de commerce qui porterait sur la couleur seulement." Il a ajouté que : "la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé est une teinte particulière de vert recouvrant un comprimé d'une forme et d'une grosseur particulières."

Dans de tels cas, l'examineur exigera un dessin en lignes pointillées montrant une perspective en trois dimensions de la marque de commerce, conformément à l'alinéa 30*h*). (Le dessin peut être ligné conformément au tableau fourni au paragraphe 28(2) du *Règlement*. De même, si un spécimen fait partie de la description de la marque de commerce, on devrait spécifiquement y faire référence dans la demande. Voir *Novopharm Ltd. v. Burroughs Wellcome Inc.* (1993), 52 C.P.R. (3d) 263. Cette décision a par la suite été maintenue par la Section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire *Burroughs Wellcome Inc. c. Novopharm Ltd.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 513.

Le requérant devrait inclure un paragraphe énonçant la revendication de la couleur et une description claire de ce en quoi consiste la marque de commerce, de même qu'une déclaration suivant laquelle la représentation des marchandises en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce.

Une couleur appliquée à un toron de câble a été jugée comme étant une marque de commerce enregistrable. Voir *Wrights' Ropes Ltd. v. Broderick & Bascom Rope Co.* [1931] R.C.E. 143. En outre, une couleur sous forme de lignes tissées sur la bordure d'un tissu peut être enregistrée comme marque de commerce. Voir *F. Reddaway & Co. Ltd. Application* (1914), 31 R.P.C. 147.

La représentation d'un tissu écossais devant être employé en liaison avec un tissu n'est cependant pas une marque. Étant donné que le tissu écossais consiste en une combinaison de fils de couleur tissés formant un motif précis et devant servir à créer les marchandises, le motif coloré, étant les marchandises, ne peut donc pas être considéré comme une marque de commerce s'appliquant aux marchandises.

Colour alone will not render a trade-mark registrable. However, the Office now accepts marks which consist of a specific colour as applied to a particular shape and size of a product in view of the Federal Court of Canada decision *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1987), (Unreported - T - 567 - 84). In that case, Strayer J. concluded that the trade-mark did not "reside in colour alone." The judge noted that, "the trade mark whose registration as sought is a particular colour of green applied to a particular size and shape of tablet."

In cases such as these, the examiners will request a dotted outline drawing showing a three-dimensional perspective of the mark to comply with paragraph 30(h). (The drawing may be lined in accordance with the colour chart in Rule 28(2) of the Regulations.) Also, if a specimen is to form part of the description of the mark, the specimen should be specifically referenced therein. See *Novopharm Ltd. v. Burroughs Wellcome Inc.* (1993), 52 C.P.R. (3d) 263. This opposition decision was subsequently upheld in the Federal Court Trial Division in *Burroughs Wellcome Inc. v. Novopharm Ltd.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 513

The applicant should include a paragraph relating to the colour claim, together with a clear description as to what the trade-mark consists of, as well as a statement that the representation of the wares shown in the dotted outline does not form part of the trade-mark.

Colour applied to one strand in a wire rope has been held to be a registrable trade-mark. See *Wrights' Ropes Ltd. v. Broderick & Bascom Rope Co.* [1931] Ex. C.R. 143. Furthermore, colour in the form of lines woven into the edge of cloth is registrable as a trade-mark. See *F. Reddaway & Co. Ltd's Application* (1914), 31 R.P.C. 147.

The representation of a plaid, however, for use in association with cloth is not a mark. Since plaid consists of combinations of coloured threads woven in a precise pattern to create the wares, the coloured pattern is the wares and therefore cannot be a trade-mark applied to the wares.

IV.2.2 Fonctionnalité

Lorsque la matière faisant l'objet d'une demande est principalement fonctionnelle, elle ne peut pas être protégée comme marque de commerce.

La combinaison d'un emballage transparent pour cigarettes et d'une bande rouge, que l'on a jugés fonctionnels, n'a pas été acceptée comme matière à marque de commerce dans l'affaire *Imperial Tobacco Co. of Canada, Ltd. c. Le Registrare des marques de commerce* [1939] R.C.E. 141. À la page 145, le juge Maclean souligne :

"À mon avis, toute combinaison d'éléments qui sont conçus principalement pour avoir une fonction, ici, un emballage transparent étanche et une bande destinée à ouvrir l'emballage, ne constitue pas une marque de commerce, et si on permettait qu'elle le soit, on aurait à faire face à des abus."

La fonction, dans ce cas, déterminait le dessin; c'est pourquoi ce genre de dessin ne pouvait être enregistré comme marque de commerce. Il ne s'agit pas là, toutefois, du seul critère en vertu duquel une marque serait refusée comme étant principalement fonctionnelle. Par exemple, la perception par le public joue une part très importante concernant le dessin en question.

Dans la cause *Parke, Davis & Co., Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.* (1963), 41 C.P.R. 121, le juge Noël a déterminé que l'enregistrement de dix couleurs différentes appliquées à des capsules pharmaceutiques constituait un monopole et que le ruban réunissant les deux parties de la capsule avait une fonction. Par contre, le juge Dubé a décidé, dans la cause *IVG Rubber Canada Ltd. v. Goodall Rubber Co.* (1980), 48 C.P.R. (2d) 268, que la bande hélicoïdale posée sur le tuyau Goodall n'a pas la même utilité que le ruban des capsules Parke, Davis. Il a constaté que, contrairement au ruban de gélatine qui avait pour fonction essentielle de tenir la capsule en une seule pièce, la bande hélicoïdale du tuyau Goodall n'est pas essentielle au tuyau et ne sert qu'à la distinguer des autres marchandises.

En outre, si le sujet de la demande contient certaines marques provenant du procédé de fabrication, celles-ci ne peuvent faire l'objet d'une demande d'enregistrement. Voir *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Manufacturing Co. Ltd.* (1964), 43 C.P.R. 20.

Si le dessin apposé aux marchandises est principalement fonctionnel ou décoratif, il faut refuser la demande. Dans l'affaire *W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. c. Morawiec* (1970), 62 C.P.R. 21, le juge Gibson a examiné la validité d'une marque de

IV.2.2 Functionality

Where the subject matter of an application is primarily functional, it cannot be protected as a trade-mark.

A combination of a clear cigarette package wrapper and a red coloured band, which were deemed functional, were ruled not fit subject matter of a trade-mark in *Imperial Tobacco Co. of Canada, Ltd. v. Registrar of Trade Marks* [1939] Ex. C.R. 141. At p. 145, Maclean J. stated:

"In my opinion any combination of elements which are primarily designed to perform a function, here, a transparent wrapper which is moisture proof and a band to open the wrapper, is not fit subject matter for a trade mark, and if permitted would lead to grave abuses."

The function, in this case, dictated the design, hence such a design was not registrable as a trade-mark. This is not regarded, however, as the only criterion upon which a mark would be rejected for being primarily functional. For example, public perception is seen as being important regarding the particular design involved.

In *Parke, Davis & Co., Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.* (1963), 41 C.P.R. 121, Noel J. found that the registration of 10 different colours applied to pharmaceutical capsules constituted a monopoly and that the band sealing the two portions of the capsule performed a function. By contrast, in *IVG Rubber Canada Ltd. v. Goodall Rubber Co.* (1980), 48 C.P.R. (2d) 268, Dubé J. found that the helical stripe on the Goodall hose does not have the same type of functional use as the band on the Parke, Davis capsule. He found that, unlike the gelatine band which fulfils the essential physical function of holding the capsule together, the spiral stripe running along the Goodall hose is not physically essential to the hose, but that it merely distinguishes it from other wares.

Also, if the subject of the application contains certain markings arising from the process of manufacture, it is not proper subject matter for an application. See *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Manufacturing Co. Ltd.* (1964), 43 C.P.R. 20.

If the design applied to the wares has a primarily functional or ornamental use, the application should be refused. In *W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. v. Morawiec* (1970), 62 C.P.R. 21, Gibson J. considered the validity of a trade-mark

commerce qui consistait en une représentation stylisée d'une centaurée (fleur), dont le dessin était ciselé sur des blocs de verre, lesquels devenaient du verre taillé. On donnait la description suivante du dessin :

"La représentation conventionnelle d'une fleur à douze pétales et à pistil composé illustré par des lignes entrecroisées, la fleur étant supportée par une tige portant plusieurs feuilles étroites et pointues."

Le juge Gibson a jugé que l'enregistrement était invalide et a déclaré, aux pages 34 et 35 :

"Mais on ne peut considérer valide l'enregistrement de ce motif ou dessin devant être appliqué sur de la verrerie pour des besoins décoratifs ou fonctionnels uniquement. Si le requérant avait l'intention d'utiliser ce dessin à cette dernière fin et en avait fait part au registraire au moment de la demande en 1951, ce dernier aurait probablement refusé la demande."

Le point à souligner, dans ce cas en particulier, est qu'en 1951 le requérant avait l'intention, lors de sa demande d'enregistrement pour le motif, d'utiliser l'enregistrement du dessin pour la décoration d'articles de table, mais le requérant n'a pas fait part de cette intention au registraire des marques de commerce. L'intention que le requérant a communiquée au registraire à cette époque était que ce dessin ou motif devait servir pour fins de marque de commerce."

Dans l'affaire *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145, le juge Walsh a eu à évaluer la validité d'une marque représentant une personne portant un survêtement. On donnait la description suivante de la marque : "Le dessin consiste en trois lignes parallèles appliquées longitudinalement sur l'extérieur des manches et sur les jambes du survêtement." Les marchandises étaient des survêtements. Deux autres marques semblables pour des vêtements de sport ont également été considérées. À la page 69, le juge Walsh a déclaré :

"En outre, en dehors de la question de distinction, il est très important de déterminer si les trois lignes ne constituent pas un élément fonctionnel destiné à la décoration, auquel cas elles ne pourraient être enregistrées comme marque de commerce."

Certaines preuves tendent à confirmer que les lignes sur les manches et jambes des vêtements, et des vêtements de sport en particulier, constituent un attrait

consisting of the fanciful representation of a cornflower, the design of which was cut on glass blanks, which then became cut glass. The design was described as follows:

"The conventional representation of a flower having twelve petals and a compound pistil illustrated by intersecting lines, said flower being supported on a stem or stalk having a plurality of narrow pointed leaves."

In finding the registration invalid, Gibson J. stated at pp. 34-35:

"But there could have been no valid registration of this pattern or design to be applied on glassware for ornamentation or functional use only. If the intention to do this latter only had been conveyed to the Registrar at the time of the application in 1951, he probably would have refused the registration.

The attack in this case is that the intention the plaintiff had when applying for registration of this pattern or design in 1951 was for the purpose of enabling it to use the registration of this pattern or design for cut glass tableware for ornamentation purposes only in fact, but the plaintiff did not convey such intention to the Registrar of Trade Marks. Instead the intention the plaintiff conveyed to the Registrar at the time was that this pattern or design was to be used by it for trade mark purposes."

In *Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145, Walsh J. considered the validity of a mark depicting a person wearing a training suit. The mark was described as follows: "The design consists of three parallel stripes applied to the outside of the sleeves and of the legs of the training suit in a longitudinal direction." The wares were described as training suits. Two other similar marks for sportswear were also considered. At p. 169, Walsh J. stated:

"Moreover aside from the question of distinctiveness there is a very serious question as to whether the three stripes do not constitute a functional design, serving the function of decoration and are not properly registrable as a trade mark.

There is some evidence to the effect that striping on the sleeves or legs of garments, and athletic garments in particular, adds to their attractiveness for a

pour l'acheteur possible. Les lignes longitudinales donnent l'impression d'amincir et peuvent donner l'impression de la vitesse ou du mouvement. Honnêtement, il faut avouer qu'un vêtement ayant ces lignes décoratives attire plus l'attention et est plus agréable à l'oeil qu'un vêtement uni. Les fabricants reconnaissent ce fait depuis longtemps et c'est sûrement pourquoi l'on trouve une si grande variété de lignes utilisées à cette fin."

A la page 170, le juge Walsh a approuvé les interventions du registraire, lequel a refusé d'enregistrer trois lignes parallèles en liaison avec différents types de vêtements de sport. Aux pages 154 et 155, le juge Walsh a déclaré ce qui suit :

"Toutes ces demandes ont été rejetées par le registraire pour les mêmes raisons : parce qu'elles (les lignes) étaient employées d'abord comme décoration plutôt que comme marque de commerce proprement dite et aussi parce que la décoration est protégée en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. 1970, ch. I-8, pour cinq ans seulement avec possibilité de renouvellement pour cinq autres années, et que la *Loi sur les marques de commerce* doit être rigoureusement interprétée de façon à ne pas accorder de droit pour la décoration de produits pour une période plus longue. On signale, en outre, que ce n'est pas l'intention du requérant qui est déterminante, mais les effets que la décoration appliquée aux représentations des produits provoque chez le public. On conçoit qu'un élément décoratif n'étant pas utilisé normalement comme marque de commerce puisse, par une grande utilisation, apporter un élément de distinction et devenir un signe distinctif pouvant être enregistré comme marque de commerce, mais cet élément doit d'abord, par son usage, être perçu par le public comme élément ayant la fonction de distinguer les marchandises du requérant de celles des autres."

Dans l'affaire *Remington Rand Corp. v. Philips Electronic N.V.* (1993), 51 C.P.R. (3d) 392, le juge McGillis devait examiner des poursuites intentées en vue de faire radier quatre marques de commerce détenues par Philips. Deux d'entre elles consistaient en des représentations à deux dimensions d'un rasoir à trois têtes rotatives, et les deux autres étaient des signes distinctifs. Le juge McGillis était d'avis que le requérant invoquant la radiation avait omis d'établir un fondement factuel à l'allégation suivant laquelle la fonction utilitaire dictait le dessin du rasoir à trois têtes. Par conséquent, la demande présentée en vue de faire radier l'enregistrement des quatre marques de commerce a été rejetée.

potential buyer. Longitudinally placed stripes have a slenderizing effect and may perhaps give an illusion of speed or motion. Certainly I believe that it is fair to say that a garment bearing some such decorative stripes is more attractive and has more eye appeal than a plain garment. This has been recognized by manufacturers for many years and no doubt accounts for the great variety of striping which is so used".

At p. 170, Walsh J. approved the statements of the Registrar refusing to register three parallel stripes applied for in relation to various types of sports clothing. At pp. 154-155, Walsh J. stated:

"These were all objected to by the Registrar for the same reasons, namely, that they were intended to be used primarily for ornamentation rather than as trade marks properly speaking, and that ornamentation is protected by the *Industrial Design Act*, R.S.C. 1970, c. I-8, only for five years subject to renewal for a further five years, and that the *Trade Marks Act*, must be strictly interpreted so as to not grant rights for ornamentation of wares for a longer period. It was further stated that it is not the intention of the applicant which is the determining factor but the effect that the particular ornamentation or dress applied to the representations of the wares produces upon the public mind. It was conceded that ornamentation not normally used as a trade mark may by reason of extensive use acquire a distinctiveness and thus in time become a distinguishing guise capable of being registered as a trade mark, but must first as a result of extensive use be perceived or understood by the public to be performing the function of distinguishing the goods of the applicant from those of others."

In *Remington Rand Corp. v. Philips Electronic N.V.* (1993), 51 C.P.R. (3d) 392, McGillis J. was faced with an action for expungement of four trade-marks held by Philips. Two of the marks were two-dimensional representations of a triple-headed rotary shaver head assembly and the other two were distinguishing guises. McGillis was of the opinion that the applicant for the expungement action had failed to establish a factual basis to support the contention that utilitarian functionality dictated the design of the triple-headed shaver. Therefore, the action to expunge the four trade-mark registrations was dismissed.

Cependant, la Cour fédérale d'appel (1995), 64 C.P.R.(3d) 467, a renversé la décision de Madame la juge McGillis et a ordonné la radiation des enregistrements de Phillips. Seulement deux des quatre enregistrements originaux ont fait l'objet d'un appel, soit un dessin et un signe distinctif. Après une revue approfondie de la jurisprudence, MacGuigan J. A. a conclu à la page 475 de la décision:

“...c'est le genre de caractère fonctionnel qui constitue le facteur déterminant. Si le caractère fonctionnel se rapporte soit à la marque de commerce même (*Imperial Tobacco*, et *Parke Davis*), soit aux marchandises (*Elgin Handles*), alors il est essentiellement ou principalement incompatible avec un enregistrement. Toutefois, s'il est simplement secondaire ou accessoire, comme un numéro de téléphone n'ayant aucun lien essentiel avec les marchandises, alors il ne fait pas obstacle à l'enregistrement.”

La cour d'appel a décidé que les marques en question, étant principalement fonctionnelles, n'étaient pas enregistrables. Monsieur le juge MacGuigan semble avoir été influencé par le fait que l'enregistrement d'une marque qui est principalement fonctionnelle aurait pour effet de restreindre le commerce puisque ce serait comme octroyer un brevet ou un dessin industriel sous forme d'une marque de commerce.

Dans le cas où l'on détermine que la marque de commerce n'est pas de nature principalement fonctionnelle ou décorative, alors la représentation des marchandises montrant des formes ou des marques particulières, ou le façonnement des contenants des marchandises, devra être examinée en vertu de l'article 13 comme un signe distinctif. Voir aussi “*Signe distinctif*”, à la section IV.2.6 du présent manuel.

IV.2.3 Représentation des marchandises — Dessin au trait

Il arrive que des demandes d'enregistrement soient présentées pour des marques de commerce représentant les marchandises par un dessin au trait montrant des formes particulières ou des décorations appliquées sur les marchandises ou leurs contenants. Ce genre de demandes a été faite pour différents types de marchandises, y compris des chaussures de sport, des linges à vaisselle, des maillots de bain, des porte-documents, du verre taillé et ainsi de suite.

The Decision of McGillis J. was, however, reversed by the Federal Court of Appeal (1995), 64 C.P.R. (3d) 467, which ordered Phillips' registrations expunged. Only two of the original four registrations were at issue in the appeal decision - one design mark and one distinguishing guise. After a thorough review of the jurisprudence, MacGuigan J. A. concluded at p. 475 of the decision:

"...what is determinative is the kind of functionality in question. If functionality goes either to the trade mark itself (*Imperial Tobacco*, and *Parke Davis*) or to the wares (*Elgin Handles*), then it is essentially or primarily inconsistent with registration. However, if it is merely secondary or peripheral, like a telephone number with no essential connection to the wares, then it does not act as a bar to registration."

The Court of Appeal went on to hold that both the design mark and the distinguishing guise in question were primarily functional and therefore not registrable. The Federal Court of Appeal appears to have been influenced by the fact that registration of a primarily functional trade-mark is a restraint on manufacturing and trade, since it effectively amounts to a patent or industrial design in the guise of a trade-mark.

In the event that the mark applied for is not objectionable as being primarily functional or ornamental, then the depiction of the wares showing particular shapes or markings or the shaping of the containers of the wares should be examined as a distinguishing guise, pursuant to section 13. *See also "Distinguishing Guise" in section IV.2.6 of this manual.*

IV.2.3 Representation of the Wares (full-line drawing)

Sometimes, applications are filed for trade-marks which are depictions of the wares in full-line drawing showing particular shapes, decorations or ornamentations applied to the wares or to containers. Such applications have been filed for a wide variety of wares, including athletic shoes, dish cloths, swimsuits, briefcases, cut glass, and so on.

La politique du Bureau ne permet pas que les dessins au trait des marchandises ou des contenants soient considérés comme des marques de commerce, sauf si la demande concerne un signe distinctif.

Si la demande stipule clairement que la représentation des marchandises ou des contenants ne fait pas partie de la marque, alors le requérant pourra transformer ses dessins en lignes pointillées. Une fois la modification apportée, la demande sera traitée comme une demande de marque de commerce ordinaire. Toute demande ne portant pas ce genre de déclaration ou ne donnant aucun autre renseignement signalant que le requérant n'a pas l'intention de demander l'enregistrement d'un signe distinctif sera traitée comme une demande d'enregistrement de signe distinctif. Cette indication concernant la forme n'empêche aucunement le Bureau de déterminer qu'une marque est essentiellement fonctionnelle ou décorative.

IV.2.4 Représentation des marchandises — Dessin en lignes pointillées

Les enregistrements de marques de commerce doivent être aussi clairs que possible concernant ce qui doit être protégé exactement. Les demandes doivent comprendre un dessin en lignes pointillées ainsi que des déclarations qui aident à éclaircir la marque de commerce demandée. Une telle demande doit aussi stipuler que la représentation des marchandises ou des contenants ne fait pas partie de la marque. Si ces éléments ne figurent pas sur la demande, on demandera au requérant de les fournir dans une demande révisée.

Cette indication concernant la forme n'empêche aucunement le Bureau de déterminer qu'une marque est essentiellement fonctionnelle ou décorative.

Office practice does not allow for full-line drawings of the wares or containers as trade-marks unless the application is for a distinguishing guise.

If the application clearly states that the representation of the wares or the container does not form part of the mark, then the applicant will be permitted to change the drawing to dotted outline format. Once the amendment is made, the application will be examined as an ordinary trade-mark. An application originally submitted lacking such a statement or any other information to indicate that the applicant did not intend to file for a distinguishing guise, will be treated as an application for registration of a distinguishing guise. This guidance as to form does not preclude the Office from determining that a mark is primarily functional or ornamental in nature.

IV.2.4 Representation of the Wares (broken-line drawing)

Trade-mark registrations should be as clear as possible as to exactly what is being protected. Applications must include a drawing in dotted outline and statements which help to clarify the actual trade-mark being applied for. Such an application must also state that the representation of the wares or containers does not form part of the mark. If missing from the application, these elements will be requested in a revised application.

This guidance as to form does not preclude the Office from determining that a mark is primarily functional or ornamental in nature.

IV.2.5 Emballages (dépliés)

De temps à autre, on reçoit des demandes d'enregistrement pour un type particulier de boîtes, la boîte étant dépliée sur le dessin et les quatre panneaux latéraux (ou plus, le cas échéant) et les extrémités étant tous visibles à la fois. Celle-ci est acceptable pourvu que la forme dépliée soit présentée en lignes pointillées et que la demande contienne une déclaration du requérant précisant que la représentation du contenant déplié ne fait pas partie de la marque de commerce; la demande devrait aussi s'accompagner d'un énoncé qui aide à éclaircir la marque de commerce réelle demandée.

IV.2.6 Signe distinctif

La définition d'un signe distinctif, par opposition à celle d'une marque de commerce, fait directement référence aux marchandises ou à leurs contenants ou emballages comme étant la marque de commerce. Les demandes qui démontrent une représentation des marchandises, des contenants ou de l'emballage comme faisant partie de la marque devront donc être examinées en tant que signes distinctifs. *Voir aussi la section II.7.6 du présent manuel.*

Si la représentation des marchandises ou de leurs contenants ne fait pas partie de la marque, elle ne devrait pas figurer ou, si elle est montrée, elle devrait être représentée en lignes pointillées seulement. La demande doit aussi inclure une déclaration stipulant que la représentation des marchandises ou du contenant ne fait pas partie de la marque de commerce ainsi qu'un énoncé précisant en quoi consiste la marque.

Toutes les demandes démontrant la représentation des marchandises, des contenants ou des emballages sous forme de dessin au trait seront examinées comme signe distinctif. Dans cette évaluation, la perception du public est très importante pour déterminer si le dessin qui fait l'objet de la demande sert à indiquer la source d'origine ou si celui-ci est fonctionnel ou décoratif avant tout.

Ainsi, par exemple, trois lignes parallèles sur un survêtement visent un effet autre que la simple identification d'une source d'origine. Les lignes constituent un attrait pour les acheteurs éventuels du fait qu'elles donnent une impression de vitesse et, dans le

IV.2.5 Packages (unfolded)

From time to time, registration is sought for a box design with the box being shown in the drawing in its unfolded or knocked-down form and in which all four, or more, side panels and the ends may be viewed at once. This is acceptable provided that the unfolded or knocked-down form is shown in dotted outline and the application contains the statement that the representation of the unfolded container does not form part of the mark, as well as a statement which helps to clarify the actual trade-mark applied for.

IV.2.6 Distinguishing Guise

The definition of a distinguishing guise, as opposed to that of a trade-mark, refers directly to the wares themselves or their containers or packaging as being the mark. Applications which show a representation of the wares, containers or packaging as part of the mark must therefore be examined as a distinguishing guise. *See also section II.7.6 of this manual.*

If the representation of the wares or containers is not part of the mark, it should not be shown or, if shown, it should be in dotted outline only. The application must also include a statement that the representation of the wares or container is not part of the mark and a statement as to what the mark consists of.

All other applications showing a representation of the wares, containers or packages in full outline will be examined as a distinguishing guise. In this assessment, the public perception as to whether the design applied for serves to indicate the source of origin, or whether it is primarily functional or ornamental, is important.

For example, three parallel stripes on a jogging suit have aspects other than identifying a source of origin. The striping makes the garment attractive to potential buyers by giving the illusion of speed and, in the case of longitudinally placed stripes,

cas de lignes longitudinales, un effet d'amincissement. Le public est conditionné à percevoir ces lignes comme de simples éléments décoratifs qui ajoutent à l'attrait du vêtement.

Comme l'a souligné le juge Walsh dans l'affaire *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145, à la page 155 :

"On conçoit qu'un élément décoratif n'étant pas utilisé normalement comme marque de commerce puisse, par une grande utilisation, apporter un élément de distinction et devenir un signe distinctif pouvant être enregistré comme marque de commerce; mais cet élément doit d'abord, par son usage, être perçu par le public comme élément ayant la fonction de distinguer les marchandises du requérant de celles des autres."

Voir aussi la section IV.2.2 du présent manuel qui traite de la fonctionnalité.

IV.2.7 Slogan

Il arrive parfois qu'un requérant présente une demande en vue d'enregistrer un slogan comme marque de commerce. La *Loi sur les marques de commerce* n'impose pas les limites qu'on retrouvait autrefois dans la *Loi sur la concurrence déloyale* qui stipulait qu'un mot servant de marque ne pouvait pas être enregistré s'il contenait plus de trente lettres ou chiffres répartis en plus de quatre groupes. À l'heure actuelle, le droit à l'enregistrement d'un slogan est jugé comme toute autre marque, peu importe sa présentation, conformément aux dispositions de l'article 12 de la *Loi sur les marques de commerce*.

IV.2.8 Lettres et initiales

Des lettres et des initiales peuvent faire l'objet d'une marque de commerce ou faire partie d'une marque de commerce composée, pourvu qu'il ne s'agisse pas du nom ou de l'abréviation du nom des marchandises ou qu'il ne soit pas possible de les enregistrer pour toute autre raison.

by having a slenderizing effect. The public has been conditioned to perceive these stripes as merely decorative, adding eye appeal to the garment.

As pointed out by Walsh J. in *Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145, at p. 155:

"It was conceded that ornamentation not normally used as a trade mark may by reason of extensive use acquire a distinctiveness and thus in time become a distinguishing guise capable of being registered as a trade mark, but must first as a result of extensive use be perceived or understood by the public to be performing the function of distinguishing the goods of the applicant from those of others".

See also section IV.2.2 of this manual on functionality.

IV.2.7 Slogan

Occasionally, an applicant will seek to register a slogan as a trade-mark. The limitations previously found in the *Unfair Competition Act* which provided that a word mark was not registrable if it contained more than 30 letters and/or numerals divided into more than four groups are not found in the *Trade-marks Act*. Currently, the registrability of a slogan is judged, as with subject matter presented in any form, pursuant to the provisions of section 12 of the Act.

IV.2.8 Letters and Initials

Letters and initials are acceptable as subject matter for a trade-mark or part of a composite mark provided that they are not the name or abbreviation of the name of the wares or that they are not otherwise unregistrable.

Par exemple, NO. 1 est une marque, mais pas une marque de commerce enregistrable puisqu'elle décrit clairement la nature ou la qualité des marchandises. Voir *John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15. De simples lettres constituent la base du langage écrit et, comme telles, sont très peu protégées lorsqu'elles sont utilisées comme marques de commerce. Voir *GSW Ltd. v. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154.

En ce qui a trait aux lettres et aux initiales, on peut protéger davantage ces marques en intégrant les lettres dans un dessin, compte tenu du fait que le caractère distinctif d'une marque provient de l'effet d'ensemble du dessin sur le public. Voir *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. c. Capital Diversified Ltd.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 176, où le juge Blair a déclaré à la page 183 :

"...le résultat aurait été tout autre si la marque s'était composée non seulement de lettres de l'alphabet, mais aussi d'un graphisme qui aurait permis de la distinguer davantage. La cause *Building Products Ltd. c. B.P. Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121, 21 Fox Pat. C. 130 (juge Cameron) donne l'exemple à la page 143 d'un cas où des lettres de l'alphabet acquièrent ce caractère distinctif."

Voir aussi la section IV.6.3 du présent manuel.

IV.2.9 Chiffres

Il faut accepter les demandes où des chiffres constituent l'objet qu'on cherche à protéger à moins que les documents présentés par le requérant ne laissent clairement entendre que les chiffres ne servent qu'à numérotter les pièces d'équipement vendues sous une marque de commerce. Voir *Decatur v. Flexible Shaft Company Limited* [1930] R.C.E. 97. Mais les chiffres, tout comme les lettres et les initiales, représentent des marques faibles auxquelles on ne peut accorder une protection très étendue. *Voir aussi la section IV.6.3 du présent manuel.*

Dans son ouvrage intitulé *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e édition, M. Fox s'oppose à ce que les chiffres fassent l'objet d'une marque de commerce et souligne, à la page 80, que les marques composées de chiffres seulement risquent, plus souvent qu'autrement, par nature, d'indiquer simplement la qualité ou la catégorie plutôt que de servir de marque de commerce véritable au sens de l'article 2 de la Loi. Elles se voient ainsi exclues à prime abord du droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 12(1)b) parce qu'elles décrivent la nature ou la qualité des

For example, NO. 1 is a mark, but is not a registrable trade-mark, being clearly descriptive of the character or quality of the wares. See *John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15. Mere letters are building blocks of written communication and, as such, are given a very narrow scope of protection when used as trade-marks. See *GSW Ltd. v. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154.

With respect to letters and initials, the ambit of protection accorded to such marks can be enhanced by incorporating the letters in a design, bearing in mind that it is the reaction of the public to the totality of the design which determines the distinctiveness of the trade-mark. See *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Ltd.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 176 at p. 183, where Blair J. stated:

"...the result might have been different had the mark consisted not only of letters of the alphabet but also design features giving it greater distinctiveness. An example of such distinctiveness added to mere letters of the alphabet is provided by *Building Products Ltd. v. B.P. Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121, 21 Fox Pat. C. 130, per Cameron J., at p. 143."

See also section IV.6.3 of this manual.

IV.2.9 Numerals

Applications in which numerals appear as subject matter for protection should be accepted unless it is apparent from material filed by the applicant that the numbers are used merely to number parts of equipment sold in association with a trade-mark. See *Decatur v. Flexible Shaft Company Limited* [1930] Ex. C.R. 97. Nevertheless, numerals, like initials and letters, are marks of low inherent distinctiveness and should be given a narrow scope of protection. *See also section IV.6.3 of this manual.*

Fox, in his *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, Third Edition, argues against the acceptability of numerals as subject matter, pointing out at page 80 that the inherent danger in marks consisting only of numerals lies in their being used, more often than not, merely as grade or quality marks, and not as trade-marks as defined in section 2 of the Act. Such numerals are barred from *prima facie* registrability under paragraph 12(1)(b) as being clearly descriptive of the character or quality of the wares. However, some marks composed of numerals may be properly

marchandises. Toutefois, certaines marques comportant des chiffres peuvent constituer une marque de commerce adéquatement enregistrable. Voir *Pizza Pizza Ltd. c. Le Registraire des marques de commerce* (1989), 26 C.P.R. (3d) 355, où une décision rendue par la Section de première instance de la Cour fédérale, maintenant le refus de la marque "967-1111" par le registraire, a été infirmée.

IV.3 Alinéa 12(1)a) — Noms et noms de famille

La Loi permet d'enregistrer une marque de commerce si elle ne constitue pas :

"un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes".

La législation respecte habituellement le principe de droit coutumier en usage depuis longtemps selon lequel toute personne peut identifier ses marchandises par son nom ou son nom de famille pourvu qu'elle ne cherche pas ainsi à faire passer ses produits pour ceux d'une autre personne en utilisant le même nom ou un nom semblable.

Lorsqu'il a affaire à une marque composée d'un mot ou de mots qui évoquent un nom ou un nom de famille, l'examineur doit déterminer dans chaque cas s'il s'agit principalement et uniquement du nom ou du nom de famille d'une personne vivante ou décédée dans les trente années précédentes puisque le mot pourrait avoir une autre ou d'autres connotations dans l'esprit des consommateurs canadiens. Quand il s'agit du nom ou du nom de famille d'un personnage historique qui est décédé depuis plus de trente ans, ce mot est normalement enregistrable. *Voir aussi la section IV.3.11 du présent manuel.*

En outre, le paragraphe 12(2) et l'article 14 de la Loi autorisent, dans certains cas, l'enregistrement d'un mot ou de mots qui sont interdits en vertu de l'alinéa 12(1)a). Un mot qui est un nom ou un nom de famille peut être enregistré en vertu du paragraphe 12(2), sous réserve que le requérant puisse fournir une preuve satisfaisante montrant que ce nom ou ce nom de famille a acquis un deuxième sens et qu'il distingue vraiment les marchandises du requérant de celles de ses concurrents. *Voir la section IV.10 du présent manuel.*

Conformément à l'article 14, un nom ou un nom de famille est enregistrable pourvu que la marque de commerce ne soit pas dépourvue de caractère distinctif au Canada. Lorsqu'un requérant invoque l'article 14, l'examineur doit tenir compte de facteurs tels la durée d'emploi de la marque dans n'importe quel pays. *Voir aussi la section II.7.8 du présent manuel.*

registered as trade-marks. See *Pizza Pizza Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1989), 26 C.P.R. (3d) 355, where a Federal Court Trial decision upholding the Registrar's refusal of the mark "967-1111" was overturned.

IV.3 Paragraph 12(1)(a) — Names and Surnames

The Act states that a trade-mark is registrable if it is not:

"a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years."

The statute generally follows the historical principle of common law that all people should be able to identify their goods by their names or surnames, providing the name or surname was used honestly and not with the intent of passing off the goods as those of another person with the same or a similar name.

When confronted with a mark comprised of a word or words which have name or surname connotations, the examiners must determine in each case if the word is primarily merely the name or surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years, since the word may have another or other connotations which would figure significantly in the minds of Canadian consumers. Where the word is the name or surname of an historical character who has been dead for more than 30 years, that word is normally registrable. *See also section IV.3.11 of this chapter.*

In addition, subsection 12(2) and section 14 of the Act provide for the registration, under certain circumstances, of a word or words which are prohibited under paragraph 12(1)(a). A word which is a name or surname may be registrable under subsection 12(2) provided the applicant can furnish satisfactory evidence to show that the name or surname has acquired a secondary meaning and does in fact distinguish the goods of the applicant from those of others. *See section IV.10 of this manual.*

Pursuant to section 14, a word which is a name or surname may be registrable, provided the trade-mark is not without distinctive character in Canada. Where an applicant claims the benefit of section 14, circumstances such as the length of time the mark has been used in any country will be carefully considered. *See also section II.7.8 of this manual.*

IV.3.1 Mot

La *Loi d'interprétation* prévoit que le singulier comprend aussi le pluriel; par conséquent, un "mot", à l'alinéa 12(1)a), comprend aussi des "mots".

Dans la cause *Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks* (1968), 55 C.P.R. 49, le juge Jackett a déclaré, à la page 58 :

[Traduction] "En ce qui concerne les marques de commerce, il existe au moins trois catégories de 'mots', c'est-à-dire les mots du dictionnaire, les noms et les mots forgés. Ce sont tous des mots, à mon avis, au moins en ce qui regarde la *Loi sur les marques de commerce*."

IV.3.2 Définition de nom ou de nom de famille

Le nom de famille est le nom que portent tous les membres d'une même famille, tandis que le nom est la combinaison du prénom ou des initiales avec le nom de famille, destinée à distinguer les uns des autres les membres d'une même famille. Un mot peut être enregistré lorsqu'il s'agit seulement d'un prénom, à moins que ce ne soit également un nom de famille courant. *Voir la section IV.3.10 du présent manuel pour plus de détails.*

Une marque de commerce qui comporte un titre de civilité, du genre Monsieur, Madame, Mademoiselle, Mad., M^{me}, etc. combiné avec un prénom n'est habituellement pas considérée comme un nom ou un nom de famille et pourrait éventuellement être enregistrée. Mais dans l'affaire *Baroness Spencer-Churchill v. Cohen* (1968), 55 C.P.R. 276, le registraire a jugé que la marque de commerce SIR WINSTON constituait la combinaison de mots sous lesquels Sir Winston Leonard Churchill était connu; il ne s'agissait principalement que du nom porté par un particulier décédé au cours des 30 dernières années. Dans le cas d'une marque de commerce formée d'un titre de civilité et d'un mot ne représentant principalement qu'un nom de famille, la partie de la marque représentant le nom de famille doit faire l'objet d'un désistement.

IV.3.1 Word

The *Interpretation Act* provides that the singular includes the plural, so that "a word" in paragraph 12(1)(a) includes "words."

In *Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks* (1968), 55 C.P.R. 49 at p. 58, Jackett J. stated:

"For trade mark purposes, there are at least three classes of 'words', viz., dictionary words, names, and invented words. They are all words, in my view, at least for the purposes of the Trade Marks Act."

IV.3.2 Definition of Name or Surname

A surname is the name borne in common by members of a family, while a name is a forename or given name or initials combined with a surname, for the purpose of individualizing members of the same family. A word is registrable when it is only a forename or a given name, unless it is also a common surname. *See section IV.3.10 of this manual for further clarification.*

A trade-mark comprised of a form of address such as Sir, Madam, Miss, Ms., M., Mme., etc., in combination with a word which is a given name, is not normally considered to be primarily a name or surname, and is also seen as registrable material. However, in *Baroness Spencer-Churchill v. Cohen* (1968), 55 C.P.R. 276, the Registrar found the trade-mark SIR WINSTON to constitute a combination of words by which the late Sir Winston Leonard Churchill was regularly known and designated, and was therefore primarily merely the name of an individual who had died within the preceding 30 years. In the case of a trade-mark which consists of a form of address and a word deemed to be primarily merely a surname, the surname portion of the mark must be disclaimed.

IV.3.2.1 Prénom et nom de famille

On ne peut soulever d'objection en vertu de l'alinéa 12(1)*a*) en ce qui concerne une marque qui semble être la combinaison d'un prénom et d'un nom de famille, ou l'initiale (les initiales) d'un prénom ou de prénoms et d'un nom de famille, à moins qu'il ne soit possible de retrouver la combinaison exacte dans un annuaire, un répertoire de noms ou un ouvrage de référence du même genre.

Si, à défaut de la combinaison exacte, seul le nom de famille employé dans la combinaison peut être retrouvé, il faut alors exiger un désistement du droit à l'usage exclusif du nom de famille en question.

Par contre, s'il est possible de retrouver la combinaison telle quelle, il faut, à ce moment-là seulement, appliquer les critères permettant de déterminer le sens premier. Voir la section IV.3.10 du présent manuel.

EXEMPLE

MARQUE DE COMMERCE	INSCRIPTION	MESURE À PRENDRE
-----------------------	-------------	------------------

Marc Dionne	Marc Dionne	12(1) <i>a</i>)
Marc Dionne	M. Dionne	désistement de Dionne
M. Dionne	Marc Dionne	
	Marco Dionne	12(1) <i>a</i>)
M. Dionne	M. Dionne	12(1) <i>a</i>)

Dans l'affaire *Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1983), 73 C.P.R. (2d) 23, le juge Cattanach, qui a autorisé l'enregistrement de la marque MARCO PECCI, a déclaré à la p. 25 de son jugement :

"L'alinéa 12(1)*a*) interdit l'enregistrement, comme marque de commerce du 'nom ou nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les 30 années précédentes'. Cet alinéa n'interdit donc pas

IV.3.2.1 Given Name and Surname

A mark which appears to be a combination of a given name and a surname, or the initial(s) of a given name or names and a surname, should not be objected to under paragraph 12(1)(a) unless that exact combination can be located in a directory, book of names or similar reference source.

If such a combination cannot be located, but only its surname portion, then the examiners should request a disclaimer to the right to the exclusive use of the surname portion.

If, however, such a combination can be located, then, and only then, should the test to determine primary meaning be applied. *See section IV.3.10 of this manual.*

EXAMPLE

TRADE-MARK	LISTINGS	ACTION
John Wilson	John Wilson	12(1)(a)
John Wilson	J. Wilson	disclaimer of Wilson
J. Wilson	John Wilson	
	Jack Wilson	12(1)(a)
J. Wilson	J. Wilson	12(1)(a)

In Gerhard Horn Investments Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1983), 73 C.P.R. (2d) 23, Cattnach J., in allowing registration of the mark MARCO PECCI, said at p. 25:

"What is precluded by para. 12(1)(a) from registration as a trade mark is the 'name or surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years' and the name of a fictitious person is

l'enregistrement d'un nom fictif, sauf lorsque le nom inventé par le requérant est le nom d'une personne vivante ou d'un particulier décédé au cours des 30 dernières années."

Et, plus loin, à la p. 30 :

"Il est de la plus haute importance d'examiner tout d'abord si le mot ou les mots devant être enregistrés dans la marque est le nom ou le nom de famille d'une personne encore vivante ou récemment décédée. Lorsque cette condition est remplie, et alors seulement, il faut examiner la question de savoir si la marque de commerce demandée n'est principalement qu'un nom ou un nom de famille plutôt qu'autre chose."

Et, de nouveau, à la p. 31 :

"Il ne suffit pas de dire que le nom fictif ressemble au nom d'une personne encore vivante au risque de passer, aux yeux du public, pour un nom ou un nom de famille. Il faut absolument prouver qu'une personne qui porte le nom ou nom de famille existe vraiment."

IV.3.2.2 Noms de famille suivis de "& fils", "Frères", etc.

Les expressions composées d'un nom de famille suivi de "& Fils", "Frères", etc. ne sont pas récusables en leur entier aux termes de l'alinéa 12(1)a) comme étant principalement un nom de famille. Toute addition telle que "& Fils" supprime l'élément "principalement que". Toutefois, le requérant devra se désister de la partie de la marque de commerce constituant un nom de famille conformément à l'alinéa 12(1)a) et à l'article 35 de la *Loi sur les marques de commerce*.

IV.3.3 Noms de famille composés

Une marque de commerce composée d'au moins deux noms de famille, séparés ou non par un trait d'union, ne va pas à l'encontre des dispositions de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, à moins que la même combinaison apparaisse dans un annuaire téléphonique. Pour les marques composées des noms de famille sans trait d'union et où la combinaison n'apparaît nulle part, chaque partie devra être vérifiée afin de déterminer

not precluded thereby from registration except when by chance the fictitious name coined by the applicant for registration thereof coincides with the name of a living person or a person who bore such name and has been dead for less than thirty years."

And later at p. 30:

"The first and foremost consideration is whether the word or words sought to be registered in the mark is the name or surname of a living individual or an individual who has recently died. It is when that condition precedent is satisfied, and only then, that consideration need be given to the question whether the trade mark applied for is 'primarily merely' a name or surname rather than something else."

And again at p. 31:

"It is not enough that the fictitious name may resemble the name that could be borne by an actual person or might be thought by the public to be names or surnames. That thought only becomes material when it is established by evidence that there is a living person of the name or surname in question."

IV.3.2.2 Surnames Followed by "& Sons," "Brothers," etc.

Words comprised of a surname followed by "& Sons," "Brothers," etc. are not, as a whole, objectionable under paragraph 12(1)(a) as being primarily merely a surname. The additional matter such as "& Sons" takes away the "primarily merely" element. A disclaimer of the surname portion of the trade-mark would, however, be required in view of paragraph 12(1)(a) and section 35 of the *Trade-marks Act*.

IV.3.3 Compound Surnames

A trade-mark composed of two or more surnames, either separated by a hyphen or not, will not be considered contrary to paragraph 12(1)(a) of the Act unless at least one listing of the exact combination can be found in the telephone directories. In cases involving compound surnames without hyphens and where no listing can be found of the combination, each portion is to be checked for surname significance. If

la portée du nom. Si l'une ou l'autre des deux parties est localisée individuellement comme un nom de famille, le requérant devra alors se désister distinctement de la partie ou les parties en question.

La présentation d'éléments de preuve en vertu du paragraphe 12(2) ou de l'article 14 ne peut surmonter une demande de désistement puisque la marque n'a pas été totalement rejetée et est enregistrable avec les désistements. Par contre, si les deux parties sont localisées chacune comme un nom de famille, mais qu'elles sont réunies par un trait d'union, aucune déclaration de désistement ne sera alors requise.

Une marque de commerce composée de deux mots, qui ne sont principalement que des noms de famille séparés par un signe quelconque, autre qu'un trait d'union, tel que la conjonction "et" ou une perluette, un trait oblique, un astérisque, une virgule, etc. est enregistrable avec une déclaration de désistement des deux noms de famille. La marque de commerce dans son entier ne peut être considérée comme n'étant principalement que le nom de famille d'un particulier selon le juge Cattanach dans l'affaire *Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1983), 73 C.P.R. (2d) 23.

IV.3.4 Noms de famille au pluriel

Un nom de famille au pluriel peut ou ne pas être enregistrable. Il est possible de soulever une objection en vertu de l'alinéa 12(1) (a) seulement si le nom figure dans l'annuaire téléphonique ou le répertoire d'une ville. Toutefois il faut appliquer le critère permettant de déterminer la signification principale. L'examineur doit établir quelle serait, selon lui, la réaction du public canadien devant ce mot. S'il considère qu'une personne au Canada d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, réagirait à ce mot en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte ce nom de famille, il soulèvera une objection en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1) (a).

IV.3.5 Noms de famille à la forme possessive

Un nom de famille à la forme possessive peut ou ne pas être enregistrable. Il est possible de soulever une objection en vertu de l'alinéa 12(1) (a) seulement si le nom figure dans l'annuaire téléphonique ou le répertoire d'une ville. Toutefois il faut appliquer le critère permettant de déterminer la signification principale. L'examineur doit établir quelle serait, selon lui, la réaction du public canadien devant ce mot. S'il considère qu'une personne au Canada d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, réagirait à ce mot en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte ce nom de famille, il soulèvera une objection en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1) (a).

either or both portions are located as a surname individually, then that portion, or both, as the case may be, should be individually disclaimed.

Such disclaimer requests may not be overcome by the filing of evidence pursuant to subsection 12(2) or section 14 since the mark as a whole has not been objected to and is registrable with the disclaimers. If both portions, however, are located individually as surnames, but the combination is hyphenated, then no disclaimer statement would be required.

A trade-mark comprising two words which are primarily merely surnames separated by any indicia, other than a hyphen, such as the word "and" or by an ampersand, oblique sign, asterisk, comma and so on, is registrable with a disclaimer statement extending to the two surnames. The trade-mark as a whole cannot be said to be primarily merely the surname of an individual, following the thinking of *Cattanach J.* in *Gerhard Horn Investments Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1983), 73 C.P.R. (2d) 23.

IV.3.4 Pluralized Surnames

A surname in the pluralized form may or may not be registrable. An objection under paragraph 12(1)(a) may be raised if the surname is found in the telephone or city directories. However, the test to determine primary meaning must be applied. The examiners must determine what in their opinion would be the response of the general public in Canada to that word. If they consider that a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would respond to the word by thinking of it as the surname of a living individual, then an objection under paragraph 12(1) (a) will be raised.

IV.3.5 Surnames in the Possessive Form

A surname in the possessive form may or may not be registrable. An objection under paragraph 12(1) (a) may be raised if the surname is found in the telephone or city directories. However, the test to determine primary meaning must be applied. The examiners must determine what in their opinion would be the response of the general public in Canada to that word. If they consider that a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would respond to the word by thinking of it as the surname of a living individual, then an objection under paragraph 12(1) (a) will be raised.

IV.3.6 Parties contrevenant aux dispositions des alinéas 12(1)a) et b) ou des alinéas 12(1)a) et c)

Une marque de commerce constituée de deux parties, l'une étant contraire à l'alinéa 12(1)a) et l'autre aux alinéas 12(1)b) ou c), est enregistrable si un désistement des deux parties est soumis. Dans ces cas-là, on ne s'objecte pas à la marque en son entier puisqu'on ne peut pas dire qu'elle n'est principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou décédé dans les 30 années précédentes, ni qu'elle constitue une description claire des marchandises, ni qu'elle constitue le nom des marchandises. Voir l'affaire *Molson Companies Ltd. v. John Labatt Ltd.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 157.

IV.3.7 Sources de référence — Alinéa 12(1)a)

Les sources de référence les plus souvent consultées sur la signification en tant que nom et nom de famille sont notamment les annuaires téléphoniques urbains et régionaux, les encyclopédies et les dictionnaires de langue. Il n'est ni possible ni raisonnable que l'examineur effectue un examen exhaustif des annuaires. La recherche porte toujours sur l'annuaire téléphonique des grands centres urbains du Canada : Vancouver, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et Halifax, mais ne s'y limite pas nécessairement. L'examineur peut également consulter les annuaires téléphoniques des grandes villes étrangères telles Londres et New York. Il peut aussi avoir recours à la bibliothèque du ministère ou à la Bibliothèque publique d'Ottawa. Il a aussi la possibilité de s'adresser aux ambassades étrangères pour obtenir confirmation de la signification en tant que nom de famille dans les pays autres que le Canada.

L'examineur consulte aussi les dictionnaires et d'autres sources de référence afin de déterminer si le ou les mots ont d'autres sens.

Dans l'affaire *Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks* (1968), 55 C.P.R. 49, à la p. 57, l'éminent président de la Cour de l'Échiquier a eu à statuer sur une objection présentée par le requérant selon laquelle même si FIOR figure à titre de nom de famille dans les annuaires téléphoniques de certaines villes canadiennes, cela ne constitue pas pour autant une preuve suffisante pour conclure que FIOR est le nom de famille d'une personne. Le président Jackett a rejeté cette assertion et conclu :

"Selon moi, le défendeur a comme prérogative de juger que FIOR est probablement le nom de famille d'une ou de plusieurs personnes vivant au

IV.3.6 Portions Objectionable under Paragraphs 12(1)(a) and (b) or 12(1)(a) and (c)

A trade-mark comprised of portions, one portion being objectionable under 12(1)(a) and the other under 12(1)(b) or (c), is registrable providing a disclaimer of both portions is submitted. In these cases, the mark as a whole is not objected to since it cannot be said to be primarily merely the name or surname of a living individual or of an individual who has died within the preceding 30 years, nor can the mark as a whole be said to be clearly descriptive or the name of the wares. See *Molson Companies Ltd. v. John Labatt Ltd.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 157.

IV.3.7 Reference Sources — Paragraph 12(1)(a)

Sources of information most commonly referred to regarding name and surname significance include city and area telephone directories, encyclopedias and language dictionaries. It is not possible or reasonable for examiners to conduct exhaustive directory searches. Reference is always made, but not restricted to, telephone directories of larger centres in Canada such as Vancouver, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec City and Halifax. Examiners may also consult telephone directories of major international cities such as London, England and New York. The departmental library and the Ottawa Public Library are other sources of information. In addition, foreign embassies may be referred to for confirmation of surname significance in countries other than Canada.

The examiners will also consult dictionaries and other relevant source documents to determine if the word or words have other meanings.

In *Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks* (1968), 55 C.P.R. 49 at p. 57, the learned President of the Exchequer Court considered an objection by the applicant that the appearance of FIOR in directories of certain Canadian cities as a surname is not a proper evidentiary basis for concluding that it is the surname of an individual. President Jaccett did not accept this proposition and stated:

"In my view, it was open to the respondent to conclude from the fact that FIOR has appeared in directories in Canada as a surname, that the balance of

Canada, à partir du fait que FIOR figure dans les annuaires téléphoniques canadiens à titre de nom de famille. Si l'appelant avait eu un doute quelconque sur l'exactitude de cette conclusion, il avait toute latitude de faire vérifier les faits et d'apporter des preuves à ce sujet au défendeur ou à la Cour. Il ne l'a pas fait et il ne me reste plus qu'à tirer la conclusion suivante, comme l'a fait le défendeur, à savoir que la probabilité penche du côté qu'il existe des Canadiens s'appelant Fior."

IV.3.8 Uniquement un nom ou un nom de famille

Lorsqu'il est confronté à un mot qui pourrait être interdit aux termes de l'alinéa 12(1)a), l'examineur doit faire des recherches afin de déterminer si ce mot est uniquement (seulement, rien de plus) qu'un nom de famille. Si le mot n'est qu'un nom ou un nom de famille et n'a pas d'autre signification, il doit soulever une objection à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 12(1)a).

Si ces recherches révèlent que le mot est un nom ou un nom de famille qui a par ailleurs une autre signification, il doit entreprendre une seconde analyse.

Il se peut que ce soit un mot inventé (FIOR), que le mot ait un autre sens (COLES) et (ELDER'S), qu'il corresponde au nom d'une communauté, d'une ville, d'une cité, d'une capitale, d'une rivière, d'un courant, d'un château, que ce soit un prénom ou encore, qu'il s'agisse d'une signification en tant que marque de commerce.

Tel qu'énoncé dans l'affaire FIOR, *Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks* (1968), 55 C.P.R. 49 à la p. 58 :

[Traduction] "Par conséquent, en ce qui concerne l'appelante, FIOR est un nom qu'elle a inventé pour sa marque de commerce. De sorte que FIOR n'est pas 'que' le nom de famille d'une personne vivante puisqu'il existe aussi en tant que nom inventé par l'appelante ou par des personnes à son emploi, pour une marque de commerce."

Et, à la p. 59 :

"Naturellement, du point de vue des personnes s'appelant 'Fior' et de leurs proches, la réponse veut que le terme FIOR soit principalement, sinon exclusivement, un nom de famille, et du point de vue des conseillers en

probability is that FIOR is the surname of one or more individuals in Canada who are living. If the appellant had had any doubt as to the correctness of this conclusion, he had ample opportunity to cause the facts to be checked and to place evidence with regard thereto before the respondent or the Court. He has not done that and I can only conclude, as the respondent did, that the balance of probability is that there are individuals in Canada whose surname is Fior."

IV.3.8 Merely a Name or a Surname

When confronted with a word which might be prohibited under paragraph 12(1)(a), the examiners must first review the research results to determine whether the word is merely (i.e., only, nothing more than) a surname. If the word is only a name or surname and is not found to have any other significance, an objection to registrability under paragraph 12(1)(a) should be made.

If the review of the research results shows that the word is a name or surname, but that it also has another significance, a second inquiry must be commenced.

The other significance may be that the word is a created word (FIOR); that the word has another meaning (COLES) and (ELDER'S); that the word possesses meaning as the name of a community, city, town, capital, river, stream or castle; that it is a given name; or that it has trade-mark significance.

As enunciated in the FIOR case, *Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks* (1968), 55 C.P.R. 49 at p. 58:

"As far as the appellant was concerned, therefore, FIOR was a word invented by it for use as its trade mark in this connection. It follows, therefore, that FIOR is not 'merely' the surname of a living person because it also has existence as a word invented by the appellant or persons working for it for trade mark purposes."

And further at pp. 58-59:

"Certainly, from the point of view of the people called 'Fior' and their immediate circle of friends and acquaintances, the answer is that FIOR is principally if not exclusively a surname, and, from the point of view of the

marque de commerce de l'appelante, la réponse est que le mot soit principalement, sinon entièrement, un mot inventé. Aux fins de l'alinéa 12(1)a), et à mon sens, la réaction de l'une ou l'autre de ces personnes n'est pas un critère. Car le critère réside dans la réaction du public canadien en général devant ce mot, de l'avis de l'intimé ou de la cour, suivant le cas. Ma conclusion est qu'une personne au Canada d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, est aussi, sinon plus, susceptible de réagir au mot (si les deux particularités - nom de famille et mot inventé - sont d'importance égale, on ne peut dire qu'il ne s'agit 'principalement que' d'un nom de famille) en pensant qu'il s'agit d'une marque d'une entreprise plutôt que d'une famille de personnes (c'est-à-dire, en pensant qu'il s'agit du nom de famille d'un ou de plusieurs individus). Mais je doute beaucoup qu'une telle personne réagirait à ce mot en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte ce nom de famille."

IV.3.9 Signification de "principalement"

Quand les résultats de la recherche indiquent que le mot est un nom ou un nom de famille et possède aussi une autre signification, l'examineur doit décider laquelle est la principale signification du mot (première en importance). La signification principale d'un mot est déterminée en appliquant le critère décrit ci-dessous.

IV.3.10 Critère permettant de déterminer la signification principale

Pour arriver à déterminer quelle est la signification principale d'un mot, l'examineur doit établir quelle serait, selon lui, la réaction du public canadien devant ce mot. Pour ce faire, il ne doit pas se laisser aller à sa subjectivité ni fonder ses conclusions sur ce qu'il juge être la signification principale du mot. Il doit plutôt se demander ce que penserait dans ce cas un Canadien français ou anglais, d'intelligence et d'instruction moyennes.

Il doit alors mettre en regard la signification du mot comme nom ou nom de famille et les autres significations du mot trouvées dans les dictionnaires ou fournies par les requérants. Si, selon lui, la signification du mot comme nom ou nom de famille l'emporte chez le Canadien moyen, il doit faire objection à la demande, aux termes de l'alinéa 12(1)a). Dans le cas contraire, il ne soulèvera aucune objection aux termes du même article.

trade mark advisers of the appellant, the answer is that it is principally, if not merely, an invented word. The test, for the purposes of s. 12(1)(a) is not, in my view, the reaction of either of these classes of persons. The test must be what, in the opinion of the respondent or the Court, as the case may be, would be the response of the general public of Canada to the word. My conclusion is that a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would be just as likely, (if the two characters (surname and invented word) are of equal importance, it cannot be said that it is 'primarily merely' a surname), if not more likely, to respond to the word by thinking of it as a brand or mark of some business as to respond to it by thinking of some family of people (that is, by thinking of it as being the surname of one or more individuals). Indeed, I doubt very much whether such a person would respond to the word by thinking of there being an individual having it as a surname at all."

IV.3.9 Meaning of "Primarily"

When the research results indicate that the word has name or surname significance as well as another significance, the examiners must decide what is the primary (chief, principal, first importance) meaning of the word. The primary meaning of the word is determined pursuant to a test to be applied by the examiners.

IV.3.10 Test to Determine Primary Meaning

In order to determine the primary meaning of a word, examiners must determine what in their opinion would be the response of the general public of Canada to that word. The primary meaning is not to be determined subjectively, that is, examiners must not base their findings on what they consider to be the primary meaning of the word. Instead, they must ask themselves what would be the response of a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French as to the primary meaning of the word.

The examiners must then balance the name or surname significance of the word and the other significance of the word found in dictionaries or provided by applicants in their responses. If they believe the name or surname significance overwhelms the other significance in the mind of the hypothetical Canadian, an objection pursuant to paragraph 12(1)(a) must be made to the application. If the examiners believe that the other significance of the word predominates in the mind of the hypothetical Canadian, no objection should be made.

Lorsqu'il y a équilibre, ou si l'examineur n'est pas sûr de quel côté penche la balance, aucune objection aux termes de l'alinéa 12(1)a) ne devrait être soulevée.

Dans l'affaire *Elder's Beverages (1975) Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1979), 44 C.P.R. (2d) 59, le juge Cattanach a permis l'enregistrement de la marque ELDER'S en déclarant ce qui suit à la page 63 :

[Traduction] "Selon moi, les deux sens du mot 'elder', l'un comme nom de famille et l'autre comme mot du dictionnaire, ont chacun suffisamment de signification pour qu'on ne puisse pas dire que ce mot est 'principalement' un nom de famille."

Dans la cause FIOR, *Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks* (1968), 55 C.P.R. 49, le juge Jackett a conclu, d'après les preuves apportées, que FIOR était "un mot qui représente... le nom de famille d'une personne vivante". Les preuves ont aussi permis d'établir que FIOR a été inventé par le requérant en combinant les premières lettres de chacun des mots "fluid iron ore reduction". FIOR était donc un mot inventé; ce n'était pas seulement un nom de famille. L'éminent juge, après avoir passé en revue les preuves et la jurisprudence, a conclu à la p. 59 :

[Traduction] "Ma conclusion est qu'une personne au Canada d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, est aussi, sinon plus, susceptible de réagir au mot (si les deux particularités - nom de famille et mot inventé - sont d'importance égale, on ne peut dire qu'il ne s'agit 'principalement que' d'un nom de famille) en pensant qu'il s'agit d'une marque d'une entreprise plutôt que d'une famille de personnes (c'est-à-dire, en pensant qu'il s'agit du nom de famille d'un ou de plusieurs individus). Mais je doute beaucoup qu'une telle personne réagirait à ce mot en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte ce nom de famille."

Le juge Judson de la Cour suprême du Canada, dans la décision *Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Ltd.* (1972), 4 C.P.R. (2d) 1, a approuvé le critère de la personne hypothétique tel qu'appliqué dans l'affaire FIOR. Il a jugé que COLES constitue un nom de famille bien connu du public canadien, et que le sens du mot "cole" qu'on retrouve dans le dictionnaire, ainsi que le pluriel "coles" étaient vraiment désuets. Refusant l'enregistrement, il déclarait à la p. 3 :

[Traduction] "La seule conclusion possible dans cette cause est qu'un Canadien d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, penserait immédiatement que la marque 'Coles' est un nom de

In the event that the surname significance and the other significance of the word are equal when the test is applied, or, if the examiners doubt that the surname significance is more substantial to the hypothetical Canadian than the other significance of the word, then no objection should be made pursuant to paragraph 12(1)(a).

In *Elder's Beverages (1975) Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1979), 44 C.P.R. (2d) 59, Mr. Justice Cattanach allowed registration of the mark ELDER'S, stating at p.63:

"In my opinion the two characters of the word 'elder', one as a surname and the other as a dictionary word, are each of substantial significance and therefore it cannot be said that the word is 'primarily' a surname."

In the FIOR case, *Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks* (1968), 55 C.P.R. 49, Jackett J. found on the evidence that FIOR is "a word that is...the surname of an individual who is living." It was also established by evidence that FIOR was created by the applicant by combining the first letters of each of the words "fluid iron ore reduction." FIOR was an invented word and not "merely" a surname. The learned Judge, after reviewing the evidence and the law, stated at p. 59:

"My conclusion is that a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would be just as likely, (if the two characters (surname and invented word) are of equal importance, it cannot be said that it is 'primarily merely' a surname), if not more likely, to respond to the word by thinking of it as a brand or mark of some business as to respond to it by thinking of some family of people (that is, by thinking of it as being the surname of one or more individuals). Indeed, I doubt very much whether such a person would respond to the word by thinking of there being an individual having it as a surname at all."

In *Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Ltd.* (1972), 4 C.P.R. (2d) 1, Mr. Justice Judson of the Supreme Court of Canada approved the test of the hypothetical person in the FIOR case. In the COLES case, Judson J. found that COLES is a surname well-known to the general public in Canada. He also found that the dictionary meaning of the word "cole" and its plural form "coles" are largely obsolete. At p. 3, refusing registration, he stated:

"My only possible conclusion in this case is that a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would

famille et ne serait probablement pas au courant que 'Coles' a un sens dans le dictionnaire."

Dans l'affaire *Galanos c. Registraire des marques de commerce* (1982), 69 C.P.R. (2d) 144, le juge Cattanach s'est fondé sur le critère de la réaction du public pour autoriser l'enregistrement de la marque GALANOS, et a émis l'opinion suivante à la p. 155 :

"Je peux difficilement concevoir que les consommateurs penseraient spontanément, à la vue du mot 'Galanos' figurant bien en évidence sur l'étiquette du flacon d'eau de toilette, qu'il s'agit d'un nom de famille."

À mon avis, un Canadien d'intelligence moyenne et ayant fait des études moyennes en anglais ou en français est aussi susceptible, sinon plus, de réagir au mot en pensant qu'il s'agit d'un mot créé, fantaisiste ou inventé employé comme marque de commerce d'une entreprise que de penser qu'il s'agit principalement du nom de famille d'un particulier."

Par conséquent, l'examineur devrait accorder une certaine valeur à l'argument du requérant selon lequel le mot ou les mots ont été choisis aux fins d'une marque de commerce ou devrait tenir compte de la perception du public de ce mot ou de ces mots. Ensuite, s'il a été décidé que le mot ou les mots ne sont pas "qu'un" nom ou nom de famille, c'est-à-dire qu'ils ont un sens en tant que marque de commerce, un sens dans le dictionnaire, un sens géographique et ainsi de suite, il faut alors décider du sens premier du mot ou des mots. Est-ce principalement un nom ou un nom de famille ou est-ce principalement une marque de commerce, un lieu géographique, etc.?

Le président de la Commission des oppositions, G.W. Partington, dans la décision *Juneau v. Chutes Corp.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 260 (Opp. Bd.), a statué que la marque JUNEAU n'était principalement que le nom de famille d'un particulier vivant même si "Juneau" est la capitale de l'Alaska de même qu'un comté ou une ville dans l'État du Wisconsin. Cette décision a été rendue parce que la majorité des Canadiens, particulièrement ceux de la province de Québec, réagiraient immédiatement à la marque JUNEAU en pensant qu'il s'agit d'un nom de famille et non pas en lui donnant un sens géographique comme le soutient le requérant.

immediately respond to the trade mark 'Coles' by thinking of it as a surname and would not be likely to know that 'Coles' has a dictionary meaning."

In *Galanos v. Registrar of Trade Marks* (1982), 69 C.P.R. (2d) 144, Mr. Justice Cattanach applied the test in allowing registration of the mark GALANOS and said as follows at p. 155:

"I have difficulty in appreciating that the purchasing public would respond to the word 'Galanos' prominently displayed on the label of a bottle of toilet water by spontaneously thinking of it as being the surname of an individual.

In my opinion a Canadian of ordinary intelligence and education in English or French would be as likely, if not more likely, to respond to the word by thinking of it as a coined, fanciful or invented word used as a brand or trade mark of a business as by thinking of it as primarily merely the surname of an individual."

Therefore, examiners should give weight to the applicant's argument that the word or words adopted are for trade-mark purposes and should have regard to the public perception of the word or words. Once this has been done, and if it is decided that the word or words are not "merely" a name or surname, i.e., they have trade-mark significance, dictionary meaning, geographical significance, and so on, then the "primary" meaning of the word or words must be decided. Is it primarily a name or a surname, or is it primarily a trade-mark, geographical location, and so on?

In *Juneau v. Chutes Corp.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 260 (Opp. Bd.), the mark JUNEAU was held to be primarily merely the surname of a living individual even though "Juneau" is the capital of Alaska and a county or town in the state of Wisconsin. This was because a majority of Canadians, particularly those in the province of Quebec, would immediately respond to the trade-mark JUNEAU as having a surname significance as opposed to having any of the geographic significances put forward by the applicant.

IV.3.11 Personnages historiques — Paragraphe 9(1))

Une marque de commerce peut avoir une signification en tant qu'un nom ou un nom de famille et en même temps évoquer un écrivain, un artiste, un musicien, un historien, un politicien, un commerçant ou un scientifique qui porte le même nom ou le même nom de famille. Si l'examineur pense que le Canadien hypothétique jugera qu'il s'agit du nom ou du nom de famille d'une personne décédée depuis plus de 30 ans, le mot peut alors être enregistré. Il doit aussi tenir compte de la façon dont ce nom est présenté ou décrit sur la marque. Par exemple, pour le Canadien hypothétique, le nom Sir John A. MacDonald évoque tout d'abord un sens historique alors que le nom MacDonald suscite une réaction tout à fait différente, à moins que la marque dans son ensemble ne suggère clairement une association avec le personnage en question, comme c'est le cas lorsqu'une représentation visuelle se combine au nom de la personne.

IV.3.12 Signatures — Paragraphe 9(1))

La demande d'enregistrement d'une marque de commerce constituant en tout ou en partie la signature d'un particulier doit être accompagnée d'une lettre de consentement, à moins qu'il ne s'agisse de la propre signature du requérant. *Voir l'alinéa 9(2)a) au sujet de l'utilisation de la signature à titre de marque de commerce.* Si la personne dont la signature est utilisée est décédée dans les 30 années précédentes, le requérant fournit une autorisation acceptable (par exemple de l'un des exécuteurs testamentaires de la personne). Une signature est contraire aux dispositions de l'alinéa 12(1)a), de sorte que la formule de demande doit contenir une déclaration de désistement, à moins que le nom tel quel n'ait déjà été enregistré par le requérant sur présentation des éléments de preuve exigés par le paragraphe 12(2) ou par l'article 14, pour des marchandises ou des services semblables.

Remarque : S'il s'agit d'une véritable signature, il doit évidemment s'agir du nom d'un particulier vivant ou décédé depuis moins de 30 ans.

EXEMPLES

Véritable signature de Pierre Gagné :

IV.3.11 Historical Characters — Paragraph 9(1)(I)

A trade-mark may have name or surname significance and, at the same time, call to mind an individual bearing the same name in the field of literature, art, music, history, politics, commerce, science or the like. If the examiners believe that the hypothetical Canadian would respond to the word as the name or surname of an individual who has died more than 30 years ago, the word is registrable. The examiners must also keep in mind how the name or surname is displayed or depicted on the mark. For example, for the hypothetical Canadian, the primary significance of the name Sir John A. MacDonald would be historical. The name MacDonald alone, however, would elicit a completely different response unless the mark as a whole clearly suggested an association with the historical character, as in a combination of some pictorial representation and the name of the person.

IV.3.12 Signatures — Paragraph 9(1)(I)

An application for registration of a trade-mark which is wholly or in part the signature of an individual must be accompanied by a letter of consent, unless it is the applicant's own signature. *See paragraph 9(2)(a) regarding the use of a signature as a trade-mark.* If the individual whose signature is used has died within the preceding 30 years, the applicant must submit acceptable authorization (e.g., from the executor of the individual's estate). A signature contravenes the provisions of paragraph 12(1)(a) and a disclaimer statement must therefore be inserted in the application form, unless the name per se has been previously registered by the applicant on the filing of evidence pursuant to subsection 12(2) or section 14 for similar wares or services.

NOTE: If it is an actual signature then it follows that it must also be the name of a living individual or of an individual who died less than 30 years ago.

EXAMPLES

Actual Signature of Robert Moore:

- 1) Si Pierre Gagné est le requérant, il faut un désistement de Pierre Gagné.
- 2) Si le requérant est une autre personne, un désistement de Pierre Gagné est requis afin de satisfaire à l'alinéa 12(1)a) de même qu'un consentement de Pierre Gagné (ou de son exécuteur testamentaire s'il est décédé dans les 30 années précédentes) afin de respecter l'alinéa 12(1)e), s'il s'avère, à la lumière des recherches, que la signature enfreint l'alinéa 9(1)l).

Dans le cas d'une demande de marque de commerce comportant une forme de signature appartenant à un personnage prétendument fictif ou imaginaire, l'examineur exigera néanmoins le désistement du nom de famille si, d'après les recherches, il s'agit du nom d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les 30 années précédentes. Toutefois, à la place du consentement requis en vertu de l'alinéa 9(2)(a) de la Loi, il exigera une déclaration du requérant comme quoi il s'agit de la signature créée d'un personnage fictif. Par exemple, dans le cas d'une demande pour la signature du personnage fictif "Ronald McDonald", le requérant devra se désister de l'usage exclusif du nom et déclarer qu'il s'agit de la signature créée d'un personnage fictif.

Lorsqu'il s'avère que la "signature" d'une personne vivante est une création artistique et non la véritable signature de cette personne, le consentement requis en vertu de l'alinéa 9(2)a) devra être remplacé par une déclaration à cet effet. Toutefois, un consentement serait requis en vertu de l'alinéa 9(2)a) pour satisfaire à l'alinéa 9(1)k) de la Loi, s'il y a des motifs de croire que quelque matière peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant.

EXEMPLES

- 1) La signature est fictive ou est une création artistique. Un désistement du nom est requis afin de satisfaire à l'alinéa 12(1)a) si le nom est localisé comme étant celui d'un particulier vivant ou décédé dans les 30 années précédentes. Une déclaration énonçant que la signature est créée ou fictive est aussi requise afin de montrer que la marque de commerce ne contrevient pas à l'alinéa 9(1)l) ni à l'alinéa 12(1)e).
- 2) La signature créée est celle d'un particulier vivant bien connu. Un désistement est requis afin de satisfaire à l'alinéa 12(1)a), et un

- 1) If Robert Moore is the applicant, a disclaimer of Robert Moore is required.
- 2) If another entity is the applicant, a disclaimer of Robert Moore is required to overcome 12(1)(a), and a consent from Robert Moore (or from an executor of his estate if he died within the preceding 30 years) is needed to overcome 12(1)(e), if research discloses the signature contravenes 9(1)(l).

In the case of a trade-mark application covering a form of signature of a purportedly made-up or fictitious character, the examiners will still require the disclaimer of the name or surname if research discloses that it is the name of a living individual or one who has died within the preceding 30 years. However, in lieu of the consent under paragraph 9(2)(a) of the Act, the examiners will require a statement in the application to the effect that the signature is the created signature of a fictitious individual. For example, an application for the signature of the fictitious character "Ronald McDonald" requires the name to be disclaimed apart from the mark and a statement that the signature is the created signature of a fictitious individual.

Where it is discovered that the "signature" of a living individual is an artistic creation and not the actual signature of that person, a statement to that effect would be required in lieu of a consent under paragraph 9(2)(a). However, a consent under 9(2)(a) would be required to overcome paragraph 9(1)(k) if there are grounds to believe that matter may falsely suggest a connection with a living individual.

EXAMPLES

- 1) Signature is fictitious or an artistic creation. A disclaimer of the name is required to overcome 12(1)(a) if it is located as the name of a living individual or one who has died within the preceding 30 years. A statement that the signature is a created or fictitious signature is also required, to show that the mark does not contravene 9(1)(l) and 12(1)(e).
- 2) Signature is the created signature of a well-known living individual. A disclaimer to overcome 12(1)(a) is required, as well

consentement est aussi requis, puisqu'une telle marque pourrait faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant, ce qui serait contraire à l'alinéa 9(1)*k*). On exigera également une déclaration attestant qu'il s'agit d'une création artistique pour montrer que la marque de commerce ne contrevient pas à l'alinéa 9(1)*l*) ni à l'alinéa 12(1)*e*).

IV.4 Alinéa 12(1)*b*) — Description claire ou description fausse et trompeuse

IV.4.1 Définition

Les marques de commerce composées, en tout ou en partie, de mots, doivent être examinées afin de déterminer si elles donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse, en anglais ou en français, de la nature, de la qualité, du lieu d'origine et des personnes ou des conditions qui ont entouré la production des marchandises ou des services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer. Une objection en vertu de l'alinéa 12(1)*b*) contre l'enregistrement de mots constituant une description claire vise à empêcher qu'il y ait de s'approprier l'usage exclusif d'un mot descriptif, ce qui désavantagerait indûment ses concurrents par rapport à la langue qui appartient à tout le monde. *Voir la décision General Motors Corp v. Bellows* (1949), 10 C.P.R. 101, aux p. 112 et 113.

Le mot "claire" n'est pas employé dans le sens "d'exact" mais plutôt dans le sens de "facile à comprendre... évident, simple". *Voir l'affaire Thorold Concrete Products Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 166.

Les marques qui constituent une description fausse et trompeuse sont refusées afin de protéger le public contre ceux qui essaient de le tromper en ce qui a trait aux services et marchandises et d'empêcher les personnes faisant ces fausses représentations d'être avantagés injustement par rapport à leurs concurrents. Le mot "trompeuse" est particulièrement important. Un mot qui constitue une description fausse peut être enregistré, ce qui n'est pas le cas pour une description fausse et trompeuse. *Se reporter aux sections IV.4.5 et IV.4.6 du présent manuel sur la description fausse.*

as a consent, since it would appear to falsely suggest a connection with a living individual, which would contravene 9(1)(k). Also a statement that this is an artistic creation would be required to show that the mark does not contravene 9(1)(l) and 12(1)(e).

IV.4 Paragraph 12(1)(b) — Clearly Descriptive or Deceptively Misdescriptive

IV.4.1 Definition

Trade-marks which are in part or in whole composed of words must also be examined for any clearly descriptive or deceptively misdescriptive meanings, in English or French, as applied to the character or quality, place of origin, conditions of, or persons employed in the production of the associated wares or the performance of the services. The purpose of a paragraph 12(1)(b) objection to registrability of clearly descriptive words is that no one person should be able to appropriate such a word and place legitimate competition at an undue disadvantage in relation to language that is common to all. See *General Motors Corp. v. Bellows* (1949), 10 C.P.R. 101, at pp. 112-113.

The word "clearly" is not used in the sense of "accurately", but of "easy to understand...evident, plain." See *Thorold Concrete Products Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 166.

The purpose of denying registration to deceptively misdescriptive marks is to prevent the public from being misled with respect to the wares or services and to prevent the person making such misrepresentations from obtaining an unfair advantage over competitors. The word "deceptive" is key. A misdescriptive word is registrable, but a deceptively misdescriptive word is not. See sections IV.4.5 and IV.4.6 of this manual on misdescriptiveness.

IV.4.2 Examen aux termes de l'alinéa 12(1)b)

Les marques de commerce qui, à première vue, ne semblent pas enregistrables pour une question de description doivent être étudiées avec beaucoup d'attention. L'examineur doit être en mesure de justifier son objection. À cette fin, il doit faire des recherches sur le sens des mots et sur les caractéristiques et les propriétés du large éventail de marchandises et de services offerts au consommateur moderne. Lorsqu'il s'agit d'un dessin ou d'une marque composée, il doit étudier l'impression créée par la partie figurative de la marque prise à part et/ou l'effet conjugué du texte et de l'image.

Il devra expliquer en détail au requérant les raisons qui justifient une objection aux termes de l'alinéa 12(1)b). Il ne suffit pas de citer les définitions d'un dictionnaire et de laisser le requérant déterminer comment, de l'avis de l'examineur, sa marque constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises et services inscrits dans la demande. Il faut agir avec la même précaution lorsqu'il s'agit de demander un désistement touchant une partie d'une marque de commerce jugée irrecevable en vertu de l'alinéa 12(1)b).

Il est important de garder à l'esprit que le contexte qui entoure la détermination visée à l'alinéa 12(1)b) englobe le sens que dégage la marque de commerce ainsi que son rapport avec les marchandises ou les services en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer. *Voir la décision KOLD ONE, Provenzano v. Registrar of Trade Marks* (1977), 37 C.P.R. (2d) 189, et celle de la Cour d'appel fédérale : (1978), 40 C.P.R. (2d) 288.

L'examineur doit se demander ce que la marque de commerce laisse entendre de prime abord à l'acheteur ou au vendeur éventuel ou ce qu'elle le porte à croire quant à la qualité, à la nature, aux conditions de production, etc. des marchandises ou des services. Il doit déterminer si la marque indique de quels services ou marchandises il s'agit, ou si elle les décrit ou encore si elle décrit une propriété qui leur est généralement associée. Dans l'affirmative, la marque devrait pouvoir être utilisée par toute autre partie se livrant à la production et à la distribution de marchandises ou l'exécution de services similaires. Un requérant ne pourrait donc pas se voir accorder l'usage exclusif du mot "juteux" en ce qui a trait aux pommes, et pour les mêmes raisons, une marque de commerce telle que "dessert congelé" figurant sur un emballage de crème glacée ne pourrait pas être déposée.

Si, par ailleurs, la marque décrit faussement une propriété des services ou des marchandises, l'examineur doit aussi envisager de s'objecter à son enregistrement en vertu de l'alinéa 12(1)b). Dans ce cas, les acheteurs et vendeurs trompés par cette description fausse achèteraient des marchandises ou commanderaient des services qui

IV.4.2 Examination under Paragraph 12(1)(b)

Trade-marks which, as a matter of first impression, appear to be unregistrable because of a descriptive significance, require very thoughtful analysis. The examiners must establish the case. To do so will require research into the language meanings of words and into the characteristics and properties of the broad spectrum of wares and services available to today's consumer. When faced with a design or composite mark, the examiners must also study the impression created by the non-word portion of the mark as it stands alone and/or the impression created in conjunction with that portion of the mark which is composed of reading matter.

If a paragraph 12(1)(b) objection is made, the examiners should explain the reasons for it fully when reporting to the applicant. It is not enough to quote dictionary meanings of a word and leave it to the applicant to determine how, in the examiners' view, the mark is clearly descriptive or deceptively misdescriptive in association with the wares or services applied for. Similar care must be exercised when requesting a disclaimer in respect of a portion of a trade-mark considered objectionable under paragraph 12(1)(b).

It is important to keep in mind that the context within which a paragraph 12(1)(b) determination is made encompasses the meaning conveyed by the trade-mark and its relationship to the wares or services to which it is applied. See the KOLD ONE decision, *Provenzano v. Registrar of Trade Marks* (1977), 37 C.P.R. (2d) 189, and the Federal Court of Appeal decision (1978), 40 C.P.R. (2d) 288.

The question to be asked is: What, as a matter of first impression, does the trade-mark tell the potential dealer in, or purchaser of, the wares or services? What does the mark lead such people to believe about the quality, character, or conditions of production, etc.? Does the mark tell them what the wares or services are, or describe them or describe a property which is commonly associated with them? If so, the mark should remain at the disposal of any other parties engaged in the production and distribution of similar goods or the performance of like services. Thus, an applicant would not be allowed to monopolize the word "juicy" for use in relation to apples, and a trade-mark affixed to a carton of ice-cream which reads "frozen dessert" would be considered to be unregistrable for the same reasons.

If, on the other hand, the mark deceptively misdescribes a property of the wares or services, then the examiners must also consider raising an objection to registration under paragraph 12(1)(b). The essence of unregistrability in this case is that the dealers in, or purchasers of, the wares would be deceived by the misdescription into

ne seraient pas de la nature ou de la qualité prévue, d'où la nécessité de s'objecter à l'enregistrement.

Il est possible d'éviter qu'une marque soit rejetée pour un problème de description claire, si le requérant accepte de se désister du droit à l'usage exclusif de la partie de la marque que l'examineur juge irrecevable. Ainsi, la marque de commerce PUB SQUASH, employée en liaison avec des boissons gazeuses ou avec des sirops ou des concentrés de boissons gazeuses, pourrait être déposée sous réserve que le droit à l'usage exclusif du mot "squash" fasse l'objet d'un désistement.

L'examineur peut s'inspirer des commentaires du juge dans l'affaire *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103. La Cour a indiqué qu'un désistement à l'égard d'un mot constituant une description fausse et trompeuse dans une marque composée ne serait pas acceptable lorsque cette partie fausse et trompeuse constitue l'élément dominant de la marque composée. Bien que sa décision ne portait pas sur ce point, le juge Dubé déclarait ce qui suit à la p. 109 :

"À mon avis, un désistement ne devrait pas servir, dans une question de description fausse et trompeuse, à permettre l'enregistrement de la marque dans son ensemble quand l'élément dominant de la marque composée est précisément ce qui n'a pas droit à l'enregistrement. Après tout, le désistement ne figure pas sur la marque, mais la fraude, elle, demeure toujours visible."

Voir la section IV.9 du présent manuel sur les désistements. Se reporter également à la décision *T.G. Bright & Co., Ltd. v. Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-Vie* (1986), 9 C.P.R. (3d) 239.

IV.4.3 Critère

Pour juger si une marque constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse en français ou en anglais, il faut envisager le mot sous l'angle de la première impression qu'il donne, plutôt qu'en fonction de son sens étymologique. Dans l'affaire *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25, à la p. 27, le juge Collier déclarait :

purchasing wares or ordering services which differed in character or quality from those expected.

It is possible to avoid the clearly descriptive prohibition in some instances where the applicant agrees to disclaim that part of the mark which the examiners find objectionable. Thus, the trade-mark PUB SQUASH, when used in association with soft drinks and soft drink syrup or concentrates, would be eligible for registration on the condition that the right to the exclusive use of the word "squash" be disclaimed apart from the trade-mark.

Examiners may be guided by the comments of the judge in *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103, concerning the use of disclaimers in respect of deceptively misdescriptive matter of composite marks. Although the decision taken did not hinge on this issue, Dubé J., in reference to marks where the deceptively misdescriptive portion of the mark is a dominant feature of the composite mark, stated at p. 109:

"In my view a disclaimer ought not to be used in relation to deceptively misdescriptive matter so as to render the mark as a whole registrable when the unregistrable matter is the dominant feature of the composite mark. After all, the disclaimer does not appear on the mark and the deception stands visually overwhelming."

See section IV.9 of this manual on disclaimers. See also *T.G. Bright & Co., Ltd. v. Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-vie* (1986), 9 C.P.R. (3d) 239.

IV.4.3 Test

In deciding whether a mark is clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French languages, the word must be considered as to the immediate impression created. The word is not to be assessed according to its etymological meaning. In *Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25, Collier J. stated at p. 27:

"La décision à l'effet qu'une marque est clairement descriptive pourra se fonder sur la première impression; elle ne doit pas provenir d'une recherche sur le sens des mots."

L'examineur ne doit pas se fier à des définitions désuètes, archaïques ou inhabituelles d'un ou de plusieurs mots en rapport avec des services ou des marchandises. Le sens du mot dans le langage courant, et non son sens étymologique, constitue le facteur déterminant lorsqu'il s'agit de juger si un mot donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des services ou des marchandises. L'examineur peut avoir recours, entre autres moyens, aux dictionnaires. *Voir la décision John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd. (1974), 18 C.P.R. (2d) 15.*

Cependant, le fait qu'une combinaison particulière de mots ne figure dans aucun dictionnaire n'empêche pas de juger qu'une marque de commerce constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse. Si chaque partie d'une marque a un sens bien connu en anglais ou en français, le résultat de cette combinaison pourrait contrevenir à l'alinéa 12(1)*b* de la Loi.

Dans la décision *Oshawa Group Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1980), 46 C.P.R. (2d) 145, le juge Cattanach énonce ce qui suit aux p. 148 et 149 :

"Des mots tels que HYPER-VALUE et HYPER-FORMIDABLE, formés par la combinaison du préfixe HYPER et, dans le premier cas, du mot anglais bien connu VALUE et, dans le second, du terme FORMIDABLE, aussi bien connu en français qu'en anglais, ne figurent dans aucun dictionnaire, mais on ne peut en conclure qu'ils sont pour autant vides de sens. On trouve les éléments qui les composent dans les dictionnaires et on peut par conséquent, selon moi, se fonder sur ceux-ci pour déterminer le sens de ces éléments et, si possible, celui de ces mots composés eux-mêmes. Cette méthode est spécialement indiquée lorsque le premier élément est un préfixe, tel que HYPER, employé comme préposition, adverbe ou adjectif."

Et, plus loin à la p. 52 :

"Pour déterminer si les marques de commerce HYPER-FORMIDABLE et HYPER-VALUE constituent une description claire, il faut se fonder sur l'impression de l'utilisateur éventuel des services fournis par l'appelante."

"The decision that a mark is clearly descriptive is one of immediate impression; it must not be based on research into the meaning of words."

It follows that the examiners must not rely on any obsolete, archaic or unusual significance of a word or words in relation to the wares or services. The meaning of the word in common parlance, not the etymological meaning, is the determining factor in finding if a word is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the wares or services. Dictionaries, among other means, may be used for this purpose. See *John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15.

However, the fact that a particular combination of words does not appear in any dictionary does not prevent a trade-mark from being found to be clearly descriptive or deceptively misdescriptive. If each portion of a mark has a well-known meaning in English or French, it may be that the resultant combination would be contrary to paragraph 12(1)(b) of the Act.

In *Oshawa Group Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1980), 46 C.P.R. (2d) 145, Cattanach J. stated at pp. 148-149:

"With respect to trade marks such as HYPER-VALUE and HYPER-FORMIDABLE which are coined in the sense that the well-known French and English prefix 'hyper' is combined with the well-known English word 'value' and the word 'formidable' which is a well-known word in both the French and English languages, the resultant combinations do not appear in any dictionary but because those combinations do not appear it cannot be said that they are devoid of meaning. The components of the coined marks do have dictionary status and for that reason I do not think that resort might not be had to dictionaries for instruction as to the meaning of the components and, if possible, to ascertain therefrom the meanings of the resultant words. This is particularly so when the initial word is a prefix, as 'hyper' is, used with prepositional force or as an adverb or adjective."

And further at p. 52:

"In ascertaining the impression that the trade marks HYPER-FORMIDABLE and HYPER-VALUE convey to determine if such marks are clearly descriptive it is the impression of the probable user of the appellant's services which is to be ascertained."

Par ailleurs, dans l'affaire *Mitel Corporation c. Registraire des marques de commerce* (1984), 79 C.P.R. (2d) 202, le juge Dubé a statué ce qui suit en décidant si la marque de commerce SUPERSET, qui devait être utilisée en liaison avec des appareils téléphoniques appartenant à des abonnés, était contraire à l'alinéa 12(1)b) :

"On doit sans aucun doute se fonder sur une première impression pour décider si une marque de commerce constitue une description claire. La Cour doit se mettre à la place d'un consommateur ordinaire qui voit la marque de commerce annoncée en vitrine des magasins, la lit dans les messages publicitaires publiés dans les journaux, l'entend à la radio ou la voit à la télévision. Il est parfois utile de s'en remettre au dictionnaire, mais une marque forgée qui n'a pas acquis droit de cité dans le dictionnaire reste assujettie à l'alinéa 12(1)b). Dans un tel cas, la Cour peut examiner les éléments constitutifs de la marque de commerce, afin de l'évaluer comme un tout, phonétiquement ou visuellement. Les mots ou les préfixes ayant une connotation élogieuse sont a priori des termes descriptifs, bien que ces épithètes perdent parfois leur impact descriptif dans certaines associations." [à la p. 206]

À la page 208, le juge Dubé énonce également un autre principe important : "la marque de commerce ne doit pas être envisagée isolément, mais par rapport aux marchandises qu'elle désigne."

La seconde étape consiste, pour l'examineur, à déterminer quelle sera, selon lui, la première impression du vendeur, de l'acheteur ou de l'utilisateur ordinaire des marchandises ou services en voyant ce mot. Dans la décision *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25, le juge Collier, ayant à juger le droit à l'enregistrement de la marque SUPERWASH, l'a ainsi soumise à ce critère :

"En décidant si l'expression contestée est une description claire, la Cour doit s'efforcer de se mettre à la place de l'utilisateur ordinaire des marchandises. Or, il semble que l'utilisateur ou le marchand de chandails de laine et de chaussettes de laine pour hommes devrait savoir que cette matière est depuis toujours susceptible de rétrécir au lavage. À mon avis, le consommateur conclurait d'emblée que le mot SUPERWASH, appliqué à certaines marchandises en laine, décrit un vêtement qui se lave très bien ou extrêmement bien, sans rétrécir ou très peu." [à la p. 27]

Si l'examineur doute que le vendeur ou l'acheteur éventuel penserait de prime abord que la marque de commerce constitue une description claire de la nature ou de la

Further, in *Mitel Corporation v. Registrar of Trade Marks* (1984), 79 C.P.R. (2d) 202, Dubé J. stated the following when determining if the trade-mark SUPERSET, to be used in association with subscribers' telephone instruments, was contrary to paragraph 12(1)(b):

"Undoubtedly, the decision whether a trade mark is clearly descriptive is one of first impression....The Court must place itself in the shoes of the ordinary consumer who sees the trade mark advertised in store windows, or reads it in newspaper advertisements, or hears it over the radio or the television. The use of a dictionary may be useful, but a coined mark which has not acquired dictionary status still remains within the ambit of para. 12(1)(b)....In such instances the Court may look at the component parts of the trade mark in order to assess what the mark as a whole looks, or sounds like. Words or prefixes having a laudatory connotation are *prima facie* descriptive terms, although in certain associations such epithets may have lost their descriptive impact." [At p. 206.]

At p. 208, Dubé J. also set out the next important principle:"...the mark is not to be considered in isolation; it must be perceived in connection with the wares to which it is associated."

The second element of the test is for the examiners to decide what first impression the word would create upon the ordinary everyday dealer in or purchaser or user of the wares or services. In *Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25, Collier J. applied the test as follows in considering the registrability of the mark SUPERWASH:

"The Court, in considering whether the impugned expression is clearly descriptive, must endeavour to put itself in the position of the everyday user of the wares. It seems to me the ordinary user or dealer in sweaters and men's hosiery, fabricated from wool, would know that wool has, traditionally, been susceptible to shrinkage when the garment is washed. In my opinion, that notional person, as a matter of immediate impression, would conclude that 'superwash,' applied to particular woolen goods, described a garment that washed very, or extremely well, with little or no resultant shrinkage." [At p. 27.]

In the event that the examiners are in doubt as to whether a dealer or consumer would, as a matter of first impression, feel that the trade-mark was clearly descriptive of the

qualité des services ou marchandises, il ne devrait pas soulever d'objection aux termes de l'alinéa 12(1)b).

Une approche différente a été prise pour de nouveaux mots ou de nouvelles variantes d'anciens mots de la langue française ou anglaise dans l'affaire *Home Juice Co. v. Orange Maison Ltée* (1970), 1 C.P.R. (2d) 14. Bien qu'un mot ou une variante d'un mot puisse s'être répandu dans un autre pays de langue française ou anglaise, et être courant dans ce pays tout en étant inconnu du vendeur ou de l'usager de ces marchandises au Canada, il faut considérer qu'il fait partie du langage courant aux fins de l'application de l'alinéa 12(1)b). Comme l'a déclaré le juge Pigeon dans la décision *Home Juice Co.*, à la p. 16 :

[Traduction] "Le défendeur a soutenu qu'il ne faut pas tenir compte de la signification actuelle du mot en France, mais plutôt de celle qui a cours maintenant au Canada. Selon lui, comme il n'existe aucune preuve tirée des dictionnaires ou autres qui permet de conclure que ce sens était usuel au Canada au moment de l'enregistrement, on ne devrait pas tenir compte du sens qui s'est répandu en France ces dernières années. Cette affirmation aurait des conséquences sérieuses si elle était acceptée. Elle aurait pour conséquence que tout vendeur astucieux pourrait monopoliser une nouvelle expression française en la faisant enregistrer comme marque de commerce aussitôt qu'elle commencerait à se répandre en France ou dans un autre pays francophone et avant qu'on puisse prouver que l'usage s'en est répandu au Canada.

Selon moi, la formulation de l'article 12 ne permet pas cette distinction. Cet article concerne une description en anglais ou en français. Or, ces deux langues sont internationales et sont considérées comme un tout dans le langage courant et non comme englobant seulement le vocabulaire en usage ici, au pays. Ce vocabulaire est excessivement difficile à circonscrire, particulièrement à l'heure actuelle, alors que les moyens de communication dépassent les frontières nationales."

Dans l'affaire *Clarkson Gordon v. Registrar of Trade Marks* (1985), 5 C.P.R. (3d) 252, on a jugé que les marques AUDITCOMPUTER et THE AUDITCOMPUTER ne constituaient pas une description claire puisque le mot AUDITCOMPUTER était une combinaison lourde et maladroite de deux mots.

Dans l'affaire *Pizza Pizza Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1982), 67 C.P.R. (2d) 202, le juge a statué que la marque PIZZA PIZZA ne constituait pas une description

character or quality of the wares or services, then an objection under paragraph 12(1)(b) should not be made.

A different approach was taken with respect to new words or new variations in meanings of older words found in the French or English languages in *Home Juice Co. v. Orange Maison Ltée.* (1970), 1 C.P.R. (2d) 14. Although the word or variation on the word may have developed in some other French or English country and be in use in that country, and although the word may not be known to the ordinary dealer in or user of the wares in Canada, that word must be considered as a part of the common parlance for the purpose of applying paragraph 12(1)(b). As Mr. Justice Pigeon stated in the *Home Juice* case at p. 16:

"Respondent has contended that the current meaning in France is not to be considered, that regard must be had only to the meaning current in Canada and that, in the absence of any evidence, whether by dictionaries or otherwise, that the meaning in question was current in Canada at the date of registration, no account should be taken of a recent meaning found in France only. This contention would have serious consequences if it was accepted. One result would be that a shrewd trader could monopolize a new French expression by registering it as a trade mark as soon as it started being used in France or in another French-speaking country and before it could be shown to have begun being used in Canada.

In my opinion, the wording of s. 12 does not authorize such a distinction. It refers to a description 'in the English or French languages'. Each of these two languages is international. When they are spoken of in common parlance they are considered in their entirety and not as including only the vocabulary in current use in this country, a vocabulary that is extremely difficult to define especially in these days when communication media are no longer confined within national boundaries."

In *Clarkson Gordon v. Registrar of Trade Marks* (1985), 5 C.P.R. (3d) 252, the marks AUDITCOMPUTER and THE AUDITCOMPUTER were found not to be clearly descriptive since the word AUDITCOMPUTER was an awkward and cumbersome combination of two words.

In *Pizza Pizza Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1982), 67 C.P.R. (2d) 202, the mark PIZZA PIZZA was found not to be clearly descriptive since the expression PIZZA

claire puisque la formation de cette expression, sur le plan linguistique, n'est pas considérée comme normalement acceptable en anglais écrit ou parlé.

Par conséquent, lorsqu'on examine l'aspect de la description, il est très important de bien se demander si la marque est grammaticalement exacte.

IV.4.4 Marque sous forme graphique, écrite ou sonore

Lorsqu'il applique le critère d'enregistrement aux termes de l'alinéa 12(1)(b), l'examineur doit être prêt à considérer la description claire ou la description fausse et trompeuse, qu'il s'agisse d'un mot, d'un dessin ou d'une marque composée puisqu'on peut soulever une objection aussi bien contre une représentation ou un dessin que contre un mot écrit ou prononcé.

Dans la cause *Frost Steel and Wire Co. Ltd. c. Lundy* (1925), 57 O.L.R. 494, la Cour devait juger la validité d'une marque de commerce représentant un noeud formé dans une clôture de fils de fer. Jugeant l'enregistrement invalide, le juge Rose déclarait à la page 498 :

"Très peu de causes ont été rapportées où les tribunaux ont eu à juger s'il était possible d'enregistrer une marque sous forme de dessin descriptif. Mais il est difficile de voir pourquoi on devrait appliquer des règles différentes dans le cas d'un dessin et d'un mot..."

L'agent d'audition dans l'affaire *Ralston Purina Co. v. Effem Foods Ltd.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 52, (dessin d'une tête de chat en liaison avec de la nourriture pour animaux domestiques, en l'occurrence, pour chats) a déclaré ce qui suit à la page 55:

[Traduction] "Le critère à appliquer en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi repose sur la première impression que la marque utilisée en liaison avec les marchandises laisse à l'usager qui l'emploie tous les jours. En l'espèce, je considère que l'emploi de la marque inscrite sur une boîte ou un paquet de nourriture pour chats indique clairement que la marchandise n'est autre qu'un produit destiné aux chats."

PIZZA was not a linguistic construction that is a part of normally acceptable spoken or written English.

Therefore, when considering descriptiveness, due regard must be given as to whether the mark is grammatically correct.

IV.4.4 Depicted, Written or Sounded

When applying the test of registrability under paragraph 12(1)(b), the examiners must be prepared to consider the objection to descriptiveness or deceptive misdescriptiveness as it applies to any type of mark, whether a word, design or composite mark, since a depiction or a design may be objectionable, as well as a word when seen or sounded.

In *Frost Steel and Wire Co. Ltd. v. Lundy* (1925), 57 O.L.R. 494, the Court was considering the validity of a trade-mark which consisted of the picture of a knot used in a wire fence. In holding the registration invalid, Rose J. stated at p. 498:

"There are, however, very few reported cases in which the Courts have had to consider the question whether a design mark that is merely descriptive is capable of registration. But it is difficult to see why there should be any difference between the rules to be applied in the case of a design and those applied in the case of a word...."

The hearing officer in *Ralston Purina Co. v. Effem Foods Ltd.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 52, (a cat's head design for pet food, namely food for cats) stated at p. 55:

"The test to be applied respecting s. 12(1)(b) of the Act is the immediate impression the mark used in association with the wares creates on an everyday user of those wares. In the present case, I consider that the use of the applicant's mark on a can or package of cat food would clearly indicate that the character of the wares are such that they are intended for cats."

Le registraire a refusé la marque THOR-O-MIX qui devait être utilisée en liaison avec du ciment prêt à l'emploi parce que celle-ci constituait une description claire de la nature des marchandises. Dans la décision *Thorold Concrete Products Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1961), 37 C.P.R. 166, le juge Kearney a statué à la p. 172 :

"Quand j'ai entendu pour la première fois le nom de la marque qui nous occupe, celle-ci a eu simplement la même signification pour moi que si elle s'était écrite 'thorough-mix', et je pense que le grand public aurait la même impression que moi dans les mêmes circonstances."

La marque a donc été rejetée parce qu'elle décrivait clairement la nature des marchandises.

IV.4.5 Description fausse

Bien que l'alinéa 12(1)*b*) interdise l'enregistrement de marques qui constituent des descriptions fausses et trompeuses, rien n'empêche l'enregistrement de marques qui constituent une description fausse si elles ne risquent pas d'induire l'acheteur moyen en erreur en lui faisant croire que les marchandises ou les services auxquels elles sont liées sont de telle nature ou qualité. D'ailleurs, H.G. Fox justifie le droit à l'enregistrement des mots qui sont clairement des descriptions fausses en affirmant ceci :

[Traduction] "Un grand nombre de mots sont clairement de fausses descriptions des marchandises ou des services en liaison avec lesquels ils sont ou pourront être employés mais ne sont absolument pas des descriptions trompeuses. En l'instance, un mot qui est clairement une fausse description peut être très distinctif. C'est ce qui attire l'attention et le rend donc distinctif. En pareil cas, un mot de ce genre devrait constituer une bonne marque de commerce et devrait être enregistrable. D'autre part, l'inverse est vrai si une marque de commerce est fausse et trompeuse. Ainsi, la marque 'North Pole' (Pôle Nord) peut être descriptive de la nature ou de la qualité de marchandises si elle est employée en liaison avec de la crème glacée ou de la nourriture congelée, tout comme le mot 'Frigidaire' a été considéré descriptif de réfrigérateurs et de systèmes de réfrigération. Bien que l'emploi de l'expression 'North Pole' constituerait une description fausse pour des bananes ou des oranges, il ne s'agirait pas d'une description fausse et trompeuse. Il s'agirait d'un nom géographique détaché ou dissocié du lieu d'origine des biens." (H.G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e édition, aux p. 93 et 94).

The mark THOR-O-MIX, for use in association with ready-made concrete, was refused by the Registrar as being clearly descriptive of the character of the wares. In *Thorold Concrete Products Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 166, Kearney, J. stated at p. 172:

"When I first sounded the instant trade name, it plainly had the same significance for me as if it were written 'thorough-mix', and I think that in like circumstances the general public would be similarly impressed."

The mark was refused as being clearly descriptive of the character of the wares.

IV.4.5 Misdirectiveness

While paragraph 12(1)(b) prohibits the registration of marks which are deceptively misdirective, there is no bar to registration of misdirective marks if they are not likely to lead the average purchaser to believe erroneously that the products or services with which they are associated possess some characteristic or quality. Interestingly enough, H.G. Fox argues for the registrability of clearly misdirective words, saying:

"Many words may be clearly misdirective of the wares or services in association with which they are used but are by no means deceptively misdirective. In a sense a clearly misdirective word may be quite distinctive. Its very misdirectiveness attracts the senses and thus makes for distinctiveness. In such a case a word of that type ought to constitute a good trade mark and ought to be registrable. If, on the other hand, a mark is deceptively misdirective, the reverse is the case. Thus, the mark 'North Pole' might well be descriptive of the character or quality of the wares if used in association with ice cream or frozen foods, just as the word 'Frigidaire' has been held to be descriptive of refrigerators and refrigerating systems. But while the use of the words 'North Pole' would be misdirective of bananas or oranges it would not be deceptively misdirective. It would be the use of a geographical name dislocated or disconnected from the origin of the goods." (H.G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, Third Edition, pp. 93-94.)

IV.4.6 Description fausse et trompeuse

L'objection fondée sur l'alinéa 12(1)*b*) (description fausse et trompeuse) repose sur le principe suivant, à savoir qu'une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement ne doit pas induire le public en erreur en attribuant à des produits une qualité qu'ils n'ont pas. Par exemple, dans l'affaire *Deputy Attorney-General of Canada v. Biggs Laboratories (Canada) Limited* (1964), 42 C.P.R. 129, la marque de commerce SHAMMI en liaison avec des gants de polythène transparents ne pouvait être enregistrée car ces derniers ne contenaient pas une parcelle de chamois (shammi). Jugeant que la marque SHAMMI constituait une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises, le juge Dumoulin déclarait à la p. 130 :

[Traduction] "Un article mis en vente qui prétend contenir certains éléments qu'il ne contient pas du tout doit certainement être considéré comme trompeur pour les consommateurs."

Mais dans la décision *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103, le juge Dubé a affirmé que le mot PREMIER ne constituait pas une description fausse et trompeuse lorsqu'il est utilisé en liaison avec les marchandises "sable, gravier, béton prêt mélangé" et "blocs et briques de béton servant habituellement dans la construction de maisons et d'immeubles". Le juge Dubé a considéré que le mot PREMIER reflétait un degré de qualité qui pourrait être celui des marchandises et, si les marchandises étaient inférieures à cette norme, le mot PREMIER pouvait constituer une description fausse de celle-ci. Mais les commerçants ou acheteurs ordinaires considéreraient le mot PREMIER comme une référence indirecte à la qualité des marchandises et ne seraient pas portés à penser que les marchandises achetées sont de la meilleure qualité. Le mot PREMIER n'a donc pas été considéré comme une description fausse et trompeuse mais a été jugé comme étant une description claire; le mot PREMIER a donc dû faire l'objet d'un désistement. Voir la mention de cette décision dans la section IV.4.2 du présent manuel.

IV.4.7 En langue française ou anglaise

Un mot dans une langue autre que l'anglais ou le français qui décrit clairement la nature ou la qualité des services ou marchandises n'est pas interdit par l'alinéa 12(1)*b*). L'interdiction prévue par cet alinéa ne concerne que les mots en anglais ou en français. Dans l'affaire *Gula v. Manischewitz Co.* (1947), 8 C.P.R. 103, on a jugé que même si le mot TAM signifiait "saveur" ou "savoureux" à une personne de langue hébraïque ou de langue yiddish, la marque TAM TAM pouvait faire l'objet d'une marque de commerce, étant donné que ce n'est ni un mot anglais, ni un mot français.

IV.4.6 Deceptively Misdescriptive

The principle which underlies a paragraph 12(1)(b) objection as it concerns deceptive misdescriptiveness is that a mark which is the subject matter of an application must not mislead the public by ascribing a quality to wares that they do not possess. For example, in *Deputy Attorney-General of Canada v. Biggs Laboratories (Canada) Limited* (1964), 42 C.P.R. 129, the trade-mark SHAMMI, as applied for in relation to a transparent polyethylene glove, was denied registration. The glove did not contain one scintilla of chamois or shammy. In finding the mark SHAMMI deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares, Dumoulin J. stated at p. 130:

"An article advertised for sale as containing certain components which, in truth, it does not have, surely must be considered as deceptively misleading to the purchasing public."

However, in *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103, Dubé J. held that the word PREMIER was not deceptively misdescriptive as applied to the wares "sand and gravel and ready-mixed concrete" and "concrete blocks and bricks ordinarily used in the construction of buildings and homes." Dubé J. found that the word PREMIER denotes a degree of quality that might be attained by the wares and, insofar as the wares did not meet that quality, the word PREMIER would be misdescriptive of the quality of the wares. However, ordinary dealers in or purchasers of the wares would perceive PREMIER, as applied for, as an indirect reference to the quality of the wares and would not be led to believe that the wares being purchased were of the best quality. The word PREMIER was held not to be deceptively misdescriptive, but it was found to be clearly descriptive and therefore had to be disclaimed. *See reference to this case in section IV.4.2 of this chapter.*

IV.4.7 In the English or French Languages

A word in a language other than English or French which is clearly descriptive of the character or quality of the wares or services is not prohibited by paragraph 12(1)(b), the prohibition being limited to words in the English or French languages. In *Gula v. Manischewitz Co.* (1947), 8 C.P.R. 103, it was held that even though the word "tam" meant "taste" or "tasty" to a Hebrew- or Yiddish-speaking person, the mark TAM TAM was a good subject of a trade-mark being neither in the English nor the French languages.

L'alinéa 12(1)*b*) n'empêche pas non plus l'enregistrement d'une marque de commerce composée d'une combinaison de mots anglais et français, chacun étant descriptif des marchandises. Dans l'affaire *Coca-Cola Co. v. Cliffstar Corp.* (1993), 49 C.P.R. (3d) 358, le requérant a fait une demande d'enregistrement de la marque de commerce LE JUICE pour des jus. Le mot "juice" faisait l'objet d'un désistement. Les opposants ont allégué que la marque était le nom des marchandises et n'était pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)*c*) de la *Loi sur les marques de commerce* et que la marque constituait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises, ce qui est contraire à l'alinéa 12(1)*b*). L'opposition a été rejetée et il a été statué ce qui suit à la p. 360 :

[Traduction] "La preuve des opposants établit que le mot 'le' est un article défini en français et que le terme 'juice' est un nom commun en anglais qui se rapporte à un liquide issu d'un végétal ou d'un animal. Par conséquent, on ne peut pas dire que la marque de commerce dans son ensemble signifie quelque chose en français ou en anglais."

Et, plus loin, à la p. 361 :

"La marque projetée se compose du mot français 'le' et du nom commun anglais 'juice'. Le premier est un article défini dans la langue française. Le deuxième est un mot qui constitue une description claire, dans la langue anglaise, de la nature de la marchandise, soit du jus de fruit, ce qu'a admis par ailleurs le requérant en joignant un désistement à sa demande. La combinaison des deux mots, cependant, n'enfreint pas l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi selon lequel une marque n'est pas enregistrable si :

- b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise...

L'alinéa 12(1)*b*) de la Loi n'empêche pas l'enregistrement d'une marque de commerce composée d'une combinaison de mots français et anglais lorsque chaque mot constitue une description des marchandises."

Paragraph 12(1)(b) also does not preclude the registration of a trade-mark comprised of a combination of French and English words individually descriptive of the wares. In *Coca-Cola Co. v. Cliffstar Corp.* (1993), 49 C.P.R. (3d) 358, the applicant applied to register the trade-mark LE JUICE for juices. The word "juice" was disclaimed. The opponents alleged the mark was the name of the wares and unregistrable pursuant to paragraph 12(1)(c) of the *Trade-marks Act* and that the mark was clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares, contrary to paragraph 12(1)(b). The opposition was rejected and the following was stated at p. 360:

"The opponents' own evidence establishes that the word 'le' is a French language definite article and 'juice' is an English language word referring to fluid naturally contained in plant or animal tissue. Thus, the trade mark as a whole cannot be said to be the name of anything in the English language nor can it be said to be the name of anything in the French language."

And further at p. 361:

"The applicant's proposed mark is comprised of the French word 'le' and the ordinary English word 'juice'. The former word is a definite article in the French language. The latter word is clearly descriptive in the English language of the character of the wares 'fruit juices' and the applicant has conceded this by including a disclaimer in its application. The combination of the two words, however, does not offend the provisions of s. 12(1)(b) of the Act which precludes registration of a trade mark that is

(b) ...whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language...

Section 12(1)(b) of the Act does not preclude the registration of a trade mark comprised of a combination of French and English words individually descriptive of the wares."

IV.4.8 Nature ou qualité

Une marque de commerce n'a pas droit à l'enregistrement si elle constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse en anglais ou en français de la nature ou de la qualité des services ou marchandises en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer. En ce qui a trait à la nature des services et des marchandises, l'examineur peut suivre la ligne de pensée du juge Cattanach qui, dans l'affaire *Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29, à la p. 34, déclarait : "...le mot 'nature', tel qu'il apparaît à l'alinéa 12(1)b), doit être pris dans le sens d'aspect, de trait ou de caractéristique du produit."

Des mots qui décrivent une fonction ou le résultat de l'utilisation des marchandises ont aussi été rejetés. Les marques STA-ZON, une déformation de "stays on", et SHUR-ON, une déformation de "sure on", concernant des montures de lunette, ont été jugées ne pas convenir pour une marque de commerce. Dans l'affaire *Kirstein Sons & Co. v. Cohen Bros., Limited* (1907), 39 S.C.R. 286, à la p. 288, le juge Davies déclarait : "Il ne pouvait pas revendiquer l'antériorité ni réclamer l'usage exclusif de la description d'un mérite quelconque de l'article."

Dans la décision *Thomson Research Associates Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* (1982), 67 C.P.R. (2d) 205, concernant la marque ULTRA FRESH, le juge a statué que la fonction des marchandises était clairement descriptive de leur nature. Le juge Mahoney énonce ce qui suit à la p. 208 :

"Je souscris à la prétention de l'intimé que la marque ULTRA FRESH est clairement descriptive. Elle ne décrit pas les bactériostatiques et les fongistatiques en tant que tels, mais elle décrit clairement, ou décrit de façon fausse ou trompeuse, l'état du produit, par exemple l'état du sous-vêtement après qu'il a été traité aux bactériostatiques et aux fongistatiques."

Et, plus loin :

"La marque de commerce ULTRA FRESH ne suppose pas simplement une qualité des bactériostatiques ou des fongistatiques, mais plutôt, elle indique clairement l'effet principal, sinon le seul effet, de leur application à d'autres marchandises ou, en d'autres mots, leur fonction."

IV.4.8 Character or Quality

A trade-mark is not registrable if it is clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French languages of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used. As to what constitutes the character of the wares or services, the examiners may be guided by the words of Cattach J. in *Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29 at p. 34, where he states that "...the word 'character' as used in s. 12(1)(b) must mean a feature, trait or characteristic of the product."

Words descriptive of the function or result of using wares have also been refused. The marks STA-ZON, a distortion of "stays on," and SHUR-ON, a distortion of "sure on," as applied to eyeglass frames, were held not to be proper trade-marks. In *Kirstein Sons & Co. v. Cohen Bros., Limited* (1907), 39 S.C.R. 286 at p. 288, Mr. Justice Davies stated: "He could not pre-empt nor claim the exclusive use of the idea descriptive of some merit in the article."

In the ULTRA FRESH decision, *Thomson Research Associates Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1982), 67 C.P.R. (2d) 205, the function of the wares was held to be clearly descriptive of their character. Mahoney J. stated at p. 208:

"I agree with the respondent that 'ultra fresh' is clearly descriptive. It is not descriptive of the bacteriostats and fungistats themselves but it does clearly describe, or deceptively misdescribe, the condition of the products, e.g., the underwear, after treatment with those bacteriostats and fungistats."

And further:

"'Ultra fresh' does not merely suggest a characteristic of the bacteriostats and fungistats at all; it clearly suggests the principal, if not only, effect of their application to other wares, in other words, their function."

Certains mots d'usage courant dans un domaine particulier tel que "Fashions" (mode) ou "Pack" (paquet), qui expriment des qualités distinctives de marchandises ou de services, sont considérés comme une description claire de leur nature et ne sont donc pas enregistrables. Mais une marque composée qui contient ces mots clairement descriptifs peut avoir droit à l'enregistrement si l'on ajoute une clause de désistement à la demande et si la marque, dans son ensemble, comporte d'autre matière enregistrable.

En ce qui concerne le sens du mot "qualité" tel qu'on le retrouve à l'alinéa 12(1)b), l'examineur soulèvera une objection à des mots qui décrivent un degré d'excellence censé être atteint par des marchandises (p. ex. SUPERWASH pour du fil ou du tissu de chandails ou de bas, ou NO. 1 en liaison avec des boissons alcoolisées brassées).

Des marques telles que SUPÉRIEUR, EXCELLENT, QUALITÉ, MEILLEUR, ULTRA, SUPER, SUPRÊME ou PARFAIT, qui vantent les mérites ou la supériorité des marchandises, sont clairement descriptives de leur qualité et ne sont pas enregistrables, sauf si le requérant démontre le caractère distinctif ou le deuxième sens acquis de la marque conformément au paragraphe 12(2) ou encore prouve qu'elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada aux termes de l'article 14. *Voir les sections IV.10 et II.7.8 du présent manuel.* Cependant, ces mots peuvent faire l'objet d'un désistement s'ils représentent une partie d'une marque de commerce composée et [traduction] "...qu'il reste un élément distinctif, ou un dessin qui permettent de distinguer la marque dans son ensemble des autres marques..." Voir la décision *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103, à la p. 109.

Dans l'affaire *Mitel Corporation c. Registraire des marques de commerce* (1984), 79 C.P.R. (2d) 202, la décision concernant la marque SUPERSET évoque aussi la même ligne de pensée pour les mots élogieux, puisqu'on a statué que la marque concernée était clairement descriptive.

IV.4.8.1 Embellissement de mots descriptifs

Certaines marques de commerce qui font l'objet d'une demande sont composées de lettres fantaisie. Ces marques ne sont pas enregistrables puisqu'elles n'ont pas de caractéristiques de dessin à l'exclusion des mots qui les composent. Dans la décision *John Labatt Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 79 C.P.R. (2d) 110, le juge Cattanach s'exprimait comme suit sur ce sujet en examinant si la marque SUPER BOCK était enregistrable :

Words which are common to a particular trade, such as "Fashions" or "Pack" (Pak), and which express a special or distinguishing attribute of wares or services, are seen as clearly descriptive of the character of the wares and are not registrable. However, a composite mark containing these clearly descriptive words may be registrable if a disclaimer clause is inserted in the application, and providing the composite mark, when considered as a whole, contains registrable subject matter.

Concerning the meaning of the word "quality" as it applies in paragraph 12(1)(b), the examiners will find objectionable those words which describe a degree of excellence reputed to be achieved by the wares. (For example, SUPERWASH as applied to the yarn or fabric in sweaters or hosiery, or NO. 1 in association with brewed alcoholic beverages.)

Marks such as SUPERIOR, EXCELLENT, QUALITY, BEST, ULTRA, SUPER, SUPREME or PERFECT, which laud the merits or superiority of the wares, are clearly descriptive of their quality and are not registrable except upon receipt of evidence of acquired distinctiveness or secondary meaning pursuant to subsection 12(2) or proof that the mark applied for is not without distinctive character in Canada pursuant to section 14 of the Act. *See sections IV.10 and II.7.8 of this manual.* However, such words may be made the subject matter of a disclaimer, providing the word is part of a composite mark, and "...there remained a distinctive feature, or a pictorial representation, which would make the mark as a whole distinctive from other marks...." *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103 at p. 109

The SUPERSET decision, *Mitel Corporation v. Registrar of Trade Marks* (1984), 79 C.P.R.(2d) 202, reflects the same line of thinking on laudatory words, since the mark involved was found to be clearly descriptive.

IV.4.8.1 Embellishment of Descriptive Words

Some marks are applied for in fanciful lettering. These marks are not registrable since they do not have any design features exclusive of the words which form the mark. In *John Labatt Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1984), 79 C.P.R.(2d) 110, Cattnach J. had the following to say on this matter when considering the registrability of SUPER BOCK:

"Dans la présente affaire, tout comme dans celle de CANADIAN JEWISH REVIEW, les mots 'super bock' constituent la partie concrète de la marque de commerce, et en dépit des embellissements ajoutés à certaines des lettres du mot BOCK et de l'enchaînement des lettres du mot SUPER placé au-dessus du mot BOCK, là où le sens de la combinaison exige qu'il soit placé dans un arrondi délicat, ces mots se déchiffrent toujours SUPER BOCK.

Comme l'a dit le juge Cameron, 'sans ces mots, il n'y aurait pas de traits spéciaux ou de dessin spécial'.

Étant donné que les deux mots SUPER BOCK constituent une partie éminemment concrète de la marque de commerce, en dépit du désistement dont ils ont fait l'objet, et qu'il n'y a pas de trait dessiné à l'exclusion de ces lettres et de la manière de les 'positionner', il s'ensuit, selon le raisonnement du juge Cameron que j'adopte et que j'applique, que la marque de commerce dans son ensemble ne peut être autre chose qu'une description claire de la nature ou de la qualité du produit auquel on l'associe et que, par conséquent, elle n'est pas enregistrable." [à la p. 120]

Remarque : Cette décision s'appliquerait aussi lorsque la marque n'est pas enregistrable aux termes des alinéas 12(1)*a*) ou *c*).

IV.4.9 Marques de commerce suggestives

Une marque de commerce qui ne décrit pas clairement la nature ou la qualité des marchandises est quelquefois appelée marque de commerce suggestive. La marque WATERWOOL a eu droit ainsi à l'enregistrement en rapport avec une liste de vêtements pour hommes et femmes lors du procès *Sous-procureur général du Canada c. Jantzen of Canada Limited* (1964), 46 C.P.R. 66, à la p. 72. Le président Jackett a passé en revue les preuves et tiré la conclusion suivante :

"Ma première impression, et elle n'a pas changé d'ailleurs, c'est que le mot WATERWOOL pourrait induire en erreur la personne qui le verrait employé en liaison avec un vêtement; il pourrait même vaguement suggérer une association quelconque avec la laine; mais il ne décrit pas un vêtement fait de la laine d'un animal."

"In this case, as in the CANADIAN JEWISH REVIEW case, the words 'super bock' form the material part of the trade mark and in spite of the added embellishments to some of the letters of the word 'bock' and the sequence of the letters of the word 'super' positioned above the word 'bock' where the meaning of the combination dictates it must be positioned on a gentle curve still spell out 'super bock'.

As Cameron J. has said, 'without the words there would be no special features or design'.

Since the two words 'super bock' form a most material part of the trade mark, despite the disclaimer of those two words, and there is no design feature exclusive of the letters and their positioning it follows from the reasoning of Cameron J. which I adopt and apply, the trade mark as a whole cannot be other than clearly descriptive of the character or quality of the wares with which they are associated and so not registrable." [At p. 120.]

NOTE: This would also apply where the mark is unregistrable pursuant to paragraph 12(1)(a) or (c).

IV.4.9 Suggestive Trade-marks

A trade-mark that does not clearly describe the character or quality of the wares is sometimes referred to as a suggestive trade-mark. The trade-mark WATERWOOL was held registrable in relation to a list of wearing apparel for men and ladies in *Deputy Attorney-General of Canada v. Jantzen of Canada Limited* (1964), 46 C.P.R. 66 at p. 72. President Jackett reviewed the evidence and concluded as follows:

"My first impression, and my present impression, is that WATERWOOL may mystify the person who is confronted with it in association with a garment; it may even vaguely suggest some association with wool; but it does not describe the garment as being made of the wool of any animal."

La demande d'enregistrement de la marque de commerce GRO-PUP est une cause à laquelle on réfère souvent en rapport avec une marque qui a été jugée suggestive plutôt que descriptive. Il s'agit de *Kellogg Co. of Canada Ltd. c. Registrare des marques de commerce* [1940] Ex. C.R. 163. Après avoir examiné la preuve, le juge Angers a déclaré à la p. 170 :

"...Je ne crois pas que le mot 'Gro-Pup' décrit l'article en liaison avec lequel il doit être utilisé, c'est-à-dire de la nourriture pour chiens. Il suggère tout au plus les résultats que l'article est susceptible de produire."

Toutefois, dans l'affaire *Quaker Oats Co. of Canada Ltd. v. Ralston Purina Canada Inc.* (1987), 18 C.P.R. (3d) 114, la marque de commerce HELPING DOGS LIVE LONGER LIVES a été rejetée car elle constituait une description claire et qu'elle était, en conséquence, non enregistrable. Le président de la Commission des oppositions des marques de commerce, G.W. Partington, affirmait ce qui suit en concluant que la marque décrivait clairement l'effet du produit :

[Traduction] "...Je suis d'avis que l'acheteur ordinaire de nourriture pour chiens conclurait immédiatement que la marque de commerce HELPING DOGS LIVE LONGER LIVES appliquée à une telle marchandise décrirait clairement à l'utilisateur qu'en employant les marchandises du requérant, son chien vivrait plus longtemps et en meilleure santé. À cet égard, la situation en l'espèce est très distincte de celle examinée par le juge Angers dans l'affaire *Kellogg Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] 3 D.L.R. 65, [1940] Ex. C.R. 163 où le juge du procès a conclu que la marque de commerce GRO-PUP appliquée à de la nourriture pour chiens suggérerait 'tout au plus les résultats que l'article est susceptible de produire'. En outre, je ne considère pas que la décision concernant la marque GRO-PUP puisse encore faire autorité quant à la proposition selon laquelle le résultat d'un article n'est pas suffisant pour rendre impossible l'enregistrement d'une description de ce résultat à titre de marque de commerce. Voir la décision *Sharp Kabushiki Kaisha v. Dahlberg Electronics, Inc.* (1983), 80 C.P.R. (2d) 47, aux pages 51 à 55."

IV.4.10 Description claire ou description fausse et trompeuse, en anglais ou en français, des conditions de production

Si la marque qui fait l'objet d'une demande constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse des conditions de production, il faut alors envoyer un

The GRO-PUP case is often cited with respect to a mark found to be suggestive rather than descriptive. This case is reported as *Kellogg Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks* [1940] Ex. C.R. 163. After reviewing the evidence, Angers J. stated at p. 170:

"...I do not think that the word 'Gro-Pup' is descriptive of the article to which it is to be applied, namely, dog food; it is at the utmost suggestive of the result which it is liable to produce."

However, in *Quaker Oats Co. of Canada Ltd. v. Ralston Purina Canada Inc.* (1987), 18 C.P.R.(3d) 114, the trade-mark HELPING DOGS LIVE LONGER LIVES was refused for being clearly descriptive and not registrable. The Chairman of the Opposition Board, G.W. Partington, had the following to say in finding the mark clearly descriptive of the result.

"...I am of the view that the average purchaser of dog food would immediately conclude that the trade mark HELPING DOGS LIVE LONGER LIVES as applied to such wares would clearly describe to the purchaser that the use of the applicant's wares would result in their pet living a longer and healthier life. As such, the present situation is clearly distinguishable from that considered by Mr. Justice Angers in *Kellogg Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] 3 D.L.R. 65, [1940] Ex. C.R. 163, where the learned trial judge concluded that the trade mark GRO-PUP as applied to dog food was 'at the utmost suggestive of the result which it is liable to produce'. Further, I do not consider that the GRO-PUP decision can any longer be considered as authority for the proposition that the result that an article of commerce is liable to produce is not such as to render a description of that result unregistrable as a trade mark for that article: see *Sharp Kabushiki Kaisha v. Dahlberg Electronics, Inc.* (1983), 80 C.P.R. (2d) 47 at pp. 51-5."

IV.4.10 Conditions of Production — Clearly Descriptive or Deceptively Misdescriptive in the English or French Languages

If the mark applied for is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the conditions of production, an action objecting to registration should be issued to the

rapport au requérant s'objectant à l'enregistrement. Dans la décision *Staffordshire Potteries Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 26 C.P.R. (2d) 134, la Cour a rejeté la demande d'enregistrement concernant la marque KILNCRAFT au motif qu'une personne voyant cette marque penserait de prime abord que ces produits (vaisselle) sont fabriqués selon un procédé de cuisson au four. Si tel n'est pas le cas, la marque représente une description fausse et trompeuse des marchandises.

IV.4.11 Description claire ou description fausse et trompeuse, en anglais ou en français, des personnes employées à la production

Un mot qui constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse des personnes employées à la production des marchandises ou à l'exécution des services n'est pas enregistrable. Le mot "potier" n'est pas enregistrable pour de la poterie, pas plus que le mot "boulangier" ne l'est pour du pain.

IV.4.12 Description claire ou description fausse et trompeuse du lieu d'origine

Un mot qui se trouve dans un atlas ou dans un répertoire géographique comme nom d'un lieu peut ou ne pas être enregistrable. Il faut déterminer s'il s'agit d'une description claire ou d'une description fausse et trompeuse en anglais ou en français du lieu d'origine des services ou marchandises.

L'examineur doit déterminer si le vendeur ou l'acheteur des produits ou l'utilisateur des services percevra sur première impression que le mot qui fait l'objet de la demande désigne le lieu d'origine des marchandises ou des services.

Dans l'affaire *Atlantic Promotions Inc. v. Registrar of Trade Marks* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183, la Cour a confirmé la décision du registraire selon laquelle la marque projetée MILAN SHOWERGEL pour du savon-mousse, des produits de rinçage et autres produits de ce type constituait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises.

De même, dans l'affaire *T.G. Bright & Co., Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1985), 4 C.P.R. (3d) 64, la Cour a maintenu le refus du registraire d'enregistrer la marque de

applicant. In *Staffordshire Potteries Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 26 C.P.R. (2d) 134, the Court refused the application for registration of the mark KILNCRAFT on the grounds that the first impression of a person seeing the mark would be that the wares (tableware) were produced by a kiln process. It followed that if the wares were not produced in this way, the mark would be deceptively misdescriptive.

IV.4.11 Persons Employed in the Production of — Clearly Descriptive or Deceptively Misdescriptive in the English or French Languages

A word clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the persons employed in the production of the wares or performance of the services is not registrable. The word "potter" would not be registrable for pottery, nor would the word "baker" be registrable for bread.

IV.4.12 Place of Origin — Clearly Descriptive or Deceptively Misdescriptive Of

A word which is found in an atlas or gazetteer as the name of a place may or may not be registrable. The issue is whether the word is clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French languages of the place of origin of the wares or services.

The examiners must determine if, as a matter of first impression, a dealer in or purchaser of the wares or a user of the services would perceive the word as the place of origin of the wares or services.

In *Atlantic Promotions Inc. v. Registrar of Trade Marks* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183, the Court upheld the Registrar's decision that MILAN SHOWERGEL as a proposed trade-mark for lathering soaps, detergent rinses and like showering material was deceptively misdescriptive of the place of origin of the wares.

Similarly, in *T.G. Bright & Co., Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1985), 4 C.P.R. (3d) 64, the Court upheld the Registrar's refusal of the application for the trade-mark

commerce CASABLANCA, marque projetée pour des vins. Elle a jugé que la marque constituait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises.

Se reporter également à la décision concernant la marque BRIGHTS FRENCH HOUSE (1986), 9 C.P.R. (3d) 239.

Dans l'affaire *Dower Bros. Ltd. v. Registrar of Trade Marks* [1940] Ex. C.R. 73, les mots FRENCH ROOM, en rapport avec certains types de chaussures, ont été jugés comme étant une description claire ou une description fausse de leur lieu d'origine et ne pouvaient donc être enregistrés. C'est un fait notoire que la France était alors et demeure réputée dans le monde de la mode.

L'examineur jugera que la marque est une description du lieu d'origine lorsqu'il s'agit :

- 1) du lieu d'origine des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer (siège d'affaires du requérant);
- 2) d'une région qui a la réputation d'être une source de production des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer; ou
- 3) d'un endroit généralement reconnu comme centre de fabrication, de commerce ou d'industrie et une source probable d'une grande variété de produits.

Dans le cas des nos 2 et 3, si les marchandises n'émanent pas de cette région géographique, la marque sera jugée constituer une description fausse et trompeuse du lieu d'origine. L'examineur ne doit pas oublier non plus qu'une marque sous forme de dessin peut aussi constituer une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou des services. Ce serait le cas pour une demande d'enregistrement d'un trèfle pour de la toile, selon que celle-ci proviendrait ou non d'Irlande.

Certaines villes et régions, certains pays et États, parce qu'ils disposaient du savoir-faire et des ressources naturelles nécessaires, se sont acquis une réputation mondiale comme producteurs ou fabricants de certains produits. La Grande-Bretagne et certaines de ses régions sont réputées pour la porcelaine et l'acier trempé; l'Espagne

CASABLANCA as a proposed mark for wines. The mark was deemed deceptively misdescriptive of the place of origin of the wares.

See also the decision in respect of the mark BRIGHTS FRENCH HOUSE (1986), 9 C.P.R.(3d) 239.

In *Dower Bros. Ltd. v. Registrar of Trade Marks* [1940] Ex. C.R. 73, the words FRENCH ROOM, applied for in association with certain types of shoes, were held as being descriptive or misdescriptive of their place of origin and therefore unregistrable. It is commonly accepted that France was then, and is now, noted for its fashions and accessories.

In examining the application, the examiners will find the mark to be clearly descriptive of the place of origin if the mark applied for is the geographical name of:

- 1) the place from which the associated wares or services originate (applicant's place of business);
- 2) an area, region or country which has an established reputation as a source of production of the wares or services with which it is associated; or
- 3) a place widely recognized as a manufacturing, trading or industrial centre and a likely source of a wide variety of products.

With respect to Nos. 2 & 3, if the wares do not emanate from that geographical area, the mark will be found to be deceptively misdescriptive of the place of origin. The examiners must keep in mind that a design mark also may be clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the place of origin. An application for a shamrock for linen, for example, may be either clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the place of origin of the wares, depending on whether or not the linen came from Ireland.

Certain cities, states, areas and countries have, as a result of natural resources combined with expertise, developed world-wide reputations as producers or manufacturers of certain products. Britain and areas therein are famous for bone china and finished steel. Spain is noted for certain types of wines; France and

est reconnu pour certains types de vins; la France et l'Allemagne le sont pour d'autres; la Suisse est célèbre pour ses montres, son chocolat et ses fromages. La Californie est aussi connue pour son vin.

Si l'examineur juge qu'un vendeur ou un acheteur de ce service ou marchandise conclurait comme lui que ceux-ci proviennent de l'endroit nommé, il doit s'objecter à la marque conformément à l'alinéa 12(1)*b*). Si, en réalité, l'endroit nommé n'est pas le lieu d'origine, cette marque constitue une description fausse et trompeuse et il faut s'objecter à son enregistrement.

Toutefois, certains noms géographiques sont acceptables parce qu'ils ne sont pas considérés comme le lieu d'origine de certains services ou marchandises. Hollywood, le Strand, la Riviera, la Cinquième Avenue et Pall Mall sont tous des noms de lieux qu'on peut lier de prime abord à un état d'âme, une atmosphère ou une impression de bien-être. Leur emploi peut néanmoins être interdit selon la nature des marchandises et des services avec lesquels ils sont associés.

IV.4.13 Marque de certification - Lieu d'origine

Une marque de certification descriptive du lieu d'origine des marchandises ou des services est enregistrable si le requérant est l'autorité administrative d'un pays, d'un État, d'une province ou d'une municipalité comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. *Se reporter aussi aux sections II.7.5.3 et III.7.3 du présent manuel.*

IV.5 Sources de référence

Afin de s'informer des faits en rapport avec le caractère descriptif ou le caractère faux ou trompeur d'une marque, l'examineur doit faire un usage exhaustif des sources de référence mises à sa disposition. Il peut également se servir de ces ouvrages pour régler certaines questions relatives au caractère enregistrable d'une marque. Il pourra ainsi consulter divers ouvrages sur les marques de commerce, *The Canadian Patent Reporter*, les *Recueils de la Cour suprême* et les *Recueils de la Cour fédérale*, qui sont des sources utiles en ce qui a trait aux précédents ainsi que l'importante collection d'ouvrages de référence touchant la langue et le commerce énumérée plus en détail à la page suivante.

Germany for other types. Switzerland is noted for watches, chocolate and cheese; California for wines.

If the examiners believe that a dealer in or purchaser of the wares or services would, upon seeing the design or word associated with the wares, conclude that the wares or services emanated from the place named, the mark should be objected to pursuant to paragraph 12(1)(b). If the place named is not in fact the place of origin of the wares or services, then the mark is deceptively misdescriptive of the place of origin and should be objected to on this basis.

Some geographical names, however, are acceptable in that they are not regarded as the place of origin of certain wares or services. Hollywood, the Strand, the Riviera, Fifth Avenue and Pall Mall are all place names which, one might argue, a person primarily associates with a mood, an atmosphere or a sense of well being. Nevertheless, a prohibition may be attached to their use, depending on the nature of the associated wares or services.

IV.4.13 Certification Mark — Place of Origin

A certification mark which is descriptive of the place of origin of wares or services is registrable if the applicant is the administrative authority of a country, state, province or municipality which includes or forms part of the area indicated by the mark, or is a commercial association having an office or representative in that area. *See also sections II.7.5.3 and III.7.3 of this manual.*

IV.5 Reference Sources

To fully satisfy themselves on the question of descriptiveness or misdescriptiveness, examiners must be prepared to make liberal use of the reference sources available to them. These sources can also be used to help settle various questions which arise concerning a mark's registrability. They include various trade-mark text books, *The Canadian Patent Reporter*, *The Supreme Court Reports*, and *The Federal Court Reports*, all of which are useful as "precedent" sources. In addition, a fairly extensive collection of language and trade-term reference works is listed below:

Trade Names Dictionary

Classification internationale des produits et services

Canadian Intellectual Property Review

Dénominations des variétés végétales

Canada Phone

Différents annuaires téléphoniques

Annuaire de Vancouver

Annuaire de Halifax

Annuaire de Toronto

Annuaire d'Ottawa

Encyclopédie Grolier

International Encyclopedia Information Finder

Nouvelle encyclopédie Larousse

Encyclopedia International

What's What: A Visual Glossary of the Physical World

Random House Webster's

Heritage Dictionary

Oxford Dictionary

Oxford Dictionary of the English Language

Webster's Third New International Dictionary

American Slang

Le Robert

Le Petit Robert II

Trade Names Dictionary

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks

Canadian Intellectual Property Review

Plant Varieties Denominations

Canada Phone

Various Telephone Directories

Vancouver City Directory

Halifax City Directory

Toronto City Directory

Ottawa City Directory

Grolier Encyclopedia

International Encyclopedia Information Finder

Nouvelle encyclopédie Larousse

Encyclopedia International

What's What: A Visual Glossary of the Physical World

Random House Webster's

Heritage Dictionary

Oxford Dictionary

Oxford Dictionary of the English Language

Webster's Third New International Dictionary

American Slang

Le Robert

Le Petit Robert II

Le Robert Dictionnaire québécois d'aujourd'hui

Dictionnaire de la langue québécoise

Dictionnaire général de la langue française au Canada

Harrap's Shorter French and English Dictionary

Harrap's New Standard French and English Dictionary

Dictionnaire Oxford français-anglais, anglais-français

Cassell's Italian-English Dictionary, Cassell's German-English Dictionary, Cassell's Spanish-English Dictionary

Dictionnaires allemand-français et italien-français (Garnier)

Howarth & Smith's Primer for Typography

1500 prénoms et leur signification

20,001 Names for Baby

The Condensed Chemical Dictionary (Van Nostrand Reinhold Company)

Chemical Synonyms and Trade Names (Gardner)

Hackh's Chemical Dictionary

Grant & Hackh's Chemical Dictionary

The Merck Index and Encyclopedia of Chemicals and Drugs

Common Names for Pest Control Chemicals

Pharmacopeia of the United States

Dorland's Medical Dictionary

Encyclopédie médicale (Quillet)

Glossary of Insurance Terms

Modern Laboratory Appliances

Le Robert Dictionnaire Québécois d'Aujourd'hui
Dictionnaire de la langue Québécoise
Dictionnaire général de la langue française au Canada
Harrap's Shorter French and English Dictionary
Harrap's New Standard French and English Dictionary
Dictionnaire Oxford français-anglais, anglais-français
Cassell's Italian-English Dictionary, Cassell's German-English Dictionary, Cassell's Spanish-English Dictionary
German-French Dictionary, Italian-French Dictionary (Garnier)
Howarth & Smith's Primer for Typography
1500 prénoms et leur signification
20,001 Names for Baby
The Condensed Chemical Dictionary (Van Nostrand Reinhold Company)
Chemical Synonyms and Trade Names (Gardner)
Hackh's Chemical Dictionary
Grant & Hackh's Chemical Dictionary
The Merck Index and Encyclopedia of Chemicals and Drugs
Common Names for Pest Control Chemicals
Pharmacopeia of the United States
Dorland's Medical Dictionary
Encyclopédie Médicale (Quillet)
Glossary of Insurance Terms
Modern Laboratory Appliances

Pratt & Whitney Gages

Schott Guide to Glass

Kimble Products Glass and Plastic Laboratory Ware

Dictionary of Plastics (Wordingham and Reboul)

The Dictionary of Paper

Dictionary of Paper (American Pulp & Paper Association)

Pulp & Paper Dictionary of Canada

Canadian Gypsum - manuel de construction en planches de gypse

Vocabulaire de tournage du bois (français-anglais)

Vocabulaire de ponçage du bois (français-anglais)

Vocabulaire des panneaux dérivés du bois (anglais-français)

Fairchild's Dictionary of Textiles

The Modern Textile Dictionary (Linton)

The Modern Textile and Apparel Dictionary

International Glossary of Leather Terms (International Council of Tanners)

Vocabulaire de l'habillement (anglais-français)

Vocabulaire du tricot chaîne (anglais-français)

Lexique de l'industrie de la boulangerie (anglais-français)

Lexique de l'industrie laitière (anglais-français)

Dictionnaire des fromages (Larousse)

La Cuisine : The Complete Book of French Cooking

Encyclopedia of Food & Cookery

New Cheese Diet

Pratt & Whitney Gages

Schott Guide to Glass

Kimble Products Glass and Plastic Laboratory Ware

Dictionary of Plastics (Wordingham and Reboul)

The Dictionary of Paper

Dictionary of Paper (American Pulp & Paper Association)

Pulp & Paper Dictionary of Canada

Canadian Gypsum - manuel de construction en planches de gypse

Vocabulaire de tournage du bois (French-English)

Vocabulaire de ponçage du bois (French-English)

Vocabulaire des panneaux dérivés du bois (English-French)

Fairchild's Dictionary of Textiles

The Modern Textile Dictionary (Linton)

The Modern Textile and Apparel Dictionary

International Glossary of Leather Terms (International Council of Tanners)

Vocabulaire de l'habillement (English-French)

Vocabulaire du tricot chaîne (English-French)

Lexique de l'industrie de la boulangerie (English-French)

Lexique de l'industrie laitière (English-French)

Dictionnaire des fromages (Larousse)

La Cuisine: The Complete Book of French Cooking

Encyclopedia of Food & Cookery

New Cheese Diet

Cheese Varieties

German Wine Atlas and Vineyard Register

The Doubleday 1983 Wine Companion

Grober Deutscher Weinatlas

Alexis Lichine's New Encyclopedia of Wines & Spirits

Alexis Lichine Encyclopédie des vins et des alcools

Grossman's Guide to Wines, Beers, and Spirits

Layman's Dictionary of Computer Terminology (Sondak)

Electronic Computer Glossary (Freedman)

Illustrated Dictionary of Microcomputers

Microsoft Press Computer Dictionary

Fritz Spiegl's Encyclopedia of Computer Science

Illustrated Dictionary of Microcomputer Terminology

Terminologie de l'informatique

Dictionnaire de l'informatique (Larousse)

Dictionnaire de l'informatique anglais-français

IEEE Standard Dictionary of Electronics and Electrical Terms

Collins Gem Flags

Liste des dénominations communes internationales (DCI)

Webster's New World Collegiate Dictionary

Prentice Hall's Illustrated Dictionary of Computing (second edition)

The Internet Dictionary (The essential guide to Netspeak)

Vocabulaire d'Internet

Microsoft Bookshelf

Cheese Varieties

German Wine Atlas and Vineyard Register

The Doubleday 1983 Wine Companion

Grober Deutscher Weinatlas

Alexis Lichine's New Encyclopedia of Wines & Spirits

Alexis Lichine encyclopédie des vins et des alcools

Grossman's Guide to Wines, Beers, and Spirits

Layman's Dictionary of Computer Terminology (Sondak)

Electronic Computer Glossary (Freedman)

Illustrated Dictionary of Microcomputers

Microsoft Press Computer Dictionary

Fritz Spiegl's Encyclopedia of Computer Science

Illustrated Dictionary of Microcomputer Terminology

Terminologie de l'informatique

Dictionnaire de l'informatique (Larousse)

Dictionnaire de l'informatique anglais-français

IEEE Standard Dictionary of Electronics and Electrical Terms

Collins Gem Flags

Inn List

Webster's New World Collegiate Dictionary

Prentice Hall's Illustrated Dictionary of Computing (second edition)

The Internet Dictionary (The essential guide to Netspeak)

Vocabulaire d'Internet

Microsoft Bookshelf

IV.6 Alinéa 12(1)c) - Nom des marchandises ou services

IV.6.1 Raison d'être de l'alinéa 12(1)c)

Le nom des marchandises ou des services, dans quelque langue que ce soit, ne constitue pas une marque de commerce enregistrable pour la raison évidente qu'il ne permettrait pas de distinguer les marchandises ou services offerts par une personne d'autres marchandises ou services identiques offerts par d'autres personnes.

IV.6.2 Interprétation et application

Lorsqu'il s'agit d'un texte qui n'est rédigé ni en anglais ni en français et que les dictionnaires de langues ne sont pas adéquats, l'examineur doit le faire traduire pour s'assurer qu'il ne contrevient pas à l'alinéa 12(1)c). Les demandes de traduction sont généralement adressées au requérant, bien qu'il puisse être nécessaire de consulter le bureau de traduction de Patrimoine canadien.

Si la traduction indique que la marque est le nom des marchandises ou des services, il doit y avoir objection en vertu de l'alinéa 12(1)c). Si une partie seulement de la marque constitue le nom des marchandises ou des services, cette partie doit faire l'objet d'un désistement. La déclaration de désistement doit indiquer que les termes en question constituent le nom des marchandises ou des services et elle doit indiquer la langue utilisée s'il ne s'agit ni du français ni de l'anglais. Si la partie contrevenante n'est pas essentielle à l'emploi de la marque, elle peut être supprimée complètement en soumettant une demande ou des dessins révisés, en autant que ce changement n'est pas contraire à la règle 31b).

La combinaison en un mot composé d'un mot enregistrable et du nom des marchandises ou des services est acceptable. Un désistement à la partie du mot composé qui est le nom des marchandises ou des services en quelque langue que ce soit ne sera pas nécessaire si le mot composé est écrit avec un trait d'union.

Une marque de commerce qui constitue le nom des marchandises ou des services ne peut devenir enregistrable en démontrant qu'elle a acquis un caractère distinctif.

IV.6 Paragraph 12(1)(c) — Name of Wares or Services

IV.6.1 Reasons for Paragraph 12(1)(c)

The name of the wares or services in any language is not a registrable trade-mark for the obvious reason that it could not function to distinguish wares or services of one person from identical wares or services produced by other persons.

IV.6.2 Interpreting and Applying Provisions

When examiners are faced with text in a language other than English or French and the language dictionaries are not adequate, they must request a translation to satisfy themselves that the material does not contravene paragraph 12(1)(c). Translation enquiries are generally directed to the applicant, although it may be necessary to consult with the Translation Bureau of Canadian Heritage.

Should the translation indicate that the entire mark is the name of the wares or services, then a paragraph 12(1)(c) objection must be raised. If only a portion of the mark is the name of the wares or services, then that portion must be disclaimed. The disclaimer statement must indicate that the matter in question constitutes the name of the wares or services and must stipulate the language used, if other than French or English. If the offending portion is not essential to the performance of the mark, it may be removed entirely by submitting a revised application or revised drawings, providing this change is not contrary to Rule 31(b).

The combination of a registrable word and the name of the wares or services to form a compound word is acceptable. A disclaimer of the portion of the compound word which is the name of the wares or services in any language will not be required if the compound word is hyphenated.

A trade-mark which is the name of the wares or services cannot become registrable on a showing of acquired distinctiveness.

IV.6.3. Renseignements provenant des ministères — Alinéas 12(1)b) et c) et alinéa 30i)

Il est important de remarquer que l'enregistrement d'une marque de commerce en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* ne garantit pas nécessairement l'observance des autres lois fédérales. L'emploi d'une marque enregistrée, d'un nom inventé ou d'un nom commercial peut, selon ce qui est sous-entendu ou exprimé, contrevenir à une loi fédérale.

Voici quelques exemples de dispositions législatives auxquelles une marque pourrait contrevenir :

- a) La *Loi sur l'étiquetage des textiles* interdit toute annonce fausse ou trompeuse relative à un produit de fibres textiles, que ce soit dans l'étiquetage, l'annonce du produit ou autrement.
- b) La *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation* interdit toute annonce fausse ou trompeuse se rapportant à l'étiquetage des produits préemballés.
- c) La *Loi sur la concurrence* interdit toute annonce fausse ou trompeuse visant la promotion d'un intérêt commercial.
- d) Selon la *Loi sur les aliments et drogues*, il est interdit d'étiqueter ou de vendre des aliments, ou d'en faire la publicité, d'une manière fausse, trompeuse ou de manière à induire en erreur.
- e) Dans la *Loi sur le poinçonnage des métaux précieux*, on interdit l'emploi de marques, fausses, trompeuses ou incorrectes à l'égard des articles de métal précieux.

L'examineur peut consulter différentes sources de référence afin de déterminer si les noms de certaines substances ou préparations apparaissent dans les marques de commerce. Il peut aussi utiliser celles qui ont déjà été mentionnées ainsi que des renseignements que lui fournissent les divers ministères et organismes gouvernementaux.

IV.6.3 Information from Government Departments — Paragraphs 12(1)(b) and (c) and 30(i)

It is important to note that the registration of a mark under the *Trade-marks Act* does not imply that its use will necessarily comply with the requirements of other federal statutes. The use of a registered trade-mark or a coined trade or brand name may, depending on what is implied or expressed, violate federal law.

Examples of provisions that could be contravened are as follows:

- a) The *Textile Labelling Act* prohibits any false or misleading representations relating to a textile fibre product, whether by label, advertising or otherwise.
- b) The *Consumer Packaging and Labelling Act* prohibits false or misleading representations on the label of prepackaged products.
- c) The *Competition Act* prohibits false or misleading representations to promote a business interest.
- d) The *Food and Drugs Act* prohibits the advertising, labelling or selling of any food in a manner that is false or misleading or likely to create an erroneous impression.
- e) The *Precious Metals Marking Act* prohibits the use of false, misleading or incorrect marks in relation to precious metal articles.

Examiners can use a variety of reference sources to determine whether the names of certain substances or compounds, etc., appear in trade-marks. They can avail themselves of the sources already mentioned as well as information provided by various government departments and agencies.

L'examen des marques de commerce employées en liaison avec des préparations pharmaceutiques est parfois difficile. Il se peut que la marque sous forme de mot comprenne une combinaison de diverses syllabes, dont quelques-unes seulement se rapportent à des produits chimiques ou à des composés organiques. Si la marque n'est pas entièrement descriptive, l'examineur doit déterminer le "degré" de description qui est permis ou à partir de quel moment la description devient inacceptable. Santé Canada peut également informer l'examineur que la marque fait allusion à des additifs ou à des substances qui ne sont pas présents dans le produit en question.

Le Bureau des marques de commerce collabore avec la Section du poinçonnage des métaux précieux de la Direction générale des produits de consommation d'Industrie Canada en vue de réduire les possibilités d'enregistrement de marques pouvant être considérées à tort dans le commerce comme représentant des marques de qualité. L'examineur doit déchiffrer les abréviations et les autres symboles du genre et déterminer leur relation avec les marchandises ou les services concernés pour pouvoir prendre une décision relative à leur caractère descriptif.

La Section du poinçonnage des métaux précieux a établi la liste suivante de marques de qualité qui, si elles devaient faire l'objet d'une demande à titre de marque de commerce employée en liaison avec des métaux précieux ou des articles de métal précieux seraient jugés non enregistrables en vertu de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi :

HGE	abréviation pour	"électro-plaqué d'or massif"
GF		"doublé d'or"
RGP		"plaqué d'or laminé"
GEP		"électro-plaqué d'or"
R.P.		"plaqué laminé"
S.F.		"doublé d'argent"
S.P.		"plaqué d'argent"

Examining trade-marks used in association with pharmaceutical preparations is sometimes difficult. The word mark may involve a combination of different syllables, only some of which refer to chemical substances or organic compounds. If the mark is not wholly descriptive, the examiners must decide on the "degree" of descriptiveness permissible, or the point at which descriptiveness becomes unacceptable. Health Canada might also alert the examiners to the addition of additives or substances which are alluded to in the trade-mark, but which do not appear in the product with which it is associated.

The Trade-marks Office cooperates with the Precious Metals Marking Section of the Consumer Products Branch of Industry Canada in attempting to reduce the chances of marks being registered which might be misconstrued by the trade as representing quality marks. Examiners must decipher abbreviations and the like and determine their relation to the wares or services in order to make a decision on descriptiveness.

The Precious Metals Marking Section has provided the following list of quality marks which, if applied for as trade-marks for precious metals and/or articles made from precious metals, would be considered contrary to paragraph 12(1)(b) of the Act:

HGE	abbrev. for	"heavy gold electroplating"
GF		"gold filled"
RGP		"rolled gold plate"
GEP		"gold electroplate"
R.P.		"rolled plate"
S.F.		"silver filled"
S.P.		"silver plated"

E.P.		"plaqué d'argent"
ST		"sterling"
STER		"argent ou sterling"
800		"qualité en dessous du minimum pour l'argent importé"
835		"qualité en dessous du minimum pour l'argent importé"
925	nombre équivalent pour	"argent ou argent sterling qualité minimale"
333	en dessous du minimum	"8 carats importés pour l'or"
375		"or 9 carats"
416		"or 10 carats"
4167		"or 10 carats"
583		"or 14 carats"
5833		"or 14 carats"
585		"or 14 carats"
750		"or 18 carats"
800		"or 19,2 carats importé du Portugal"

E.P.		"silver plated"
ST		"sterling silver"
STER		"sterling or sterling silver"
800		"below min. quality imported for silver"
835		"below min. quality imported for silver"
925	num. equiv. for	"silver or sterling silver min. quality"
333	below min. for	"8 karat import for gold"
375		"9 karat gold"
416		"10 karat gold"
4167		"10 karat gold"
583		"14 karat gold"
5833		"14 karat gold"
585		"14 karat gold"
750		"18 karat gold"
800		"19.2 karat gold imported from Portugal"

916	"or 22 carats importé"
9167	"or 22 carats importé"
9C à 24C inclus.	"désignations en carats acceptables pour l'or"

ARTICLES NON PLAQUÉS

Or

Les expressions ou les abréviations "karat", "carat", "Karat", "Carat", "Kt", "Ct", "K", "C" ou une désignation en millièmes peuvent être utilisées pour exprimer le titre d'un article en or dont la qualité minimale est de 9K.

Par exemple, les articles en or de 10K, 14K et de 18K peuvent aussi être marqués 0,416, 0,583, 0,750 respectivement.

Argent

Les expressions "silver", "sterling silver", "sterling", "argent" et "argent sterling" ou toute abréviation de celles-ci (p.ex., "ster", "STG") correspondent aux marques de qualité prévues pour tout article contenant au moins 925 millièmes d'argent pur, poids à poids.

Il est également possible d'utiliser l'inscription "0,925" pour désigner la qualité d'un article contenant 925 millièmes d'argent pur, poids à poids.

Platine

Les expressions ou abréviations "platinum", "plat" ou "platine" sont les marques de qualité prévues pour tout article contenant au moins 95 pour cent de platine ou au moins 95 pour cent d'un alliage de platine, d'iridium ou de ruthénium.

916

"22 karat gold imported"

9167

"22 karat gold imported"

9K to 24K incl.

"karat designations acceptable for gold"

ARTICLES OTHER THAN PLATED ARTICLES

Gold

"karat", "carat", "Karat", "Carat", "Kt.", "Ct.", "K", "C" or a decimal designation may be used to express the quality of gold of an article having a minimum quality of 9K or higher.

Gold articles having a quality of 10K, 14K, 18K may alternatively be marked as .416, .583, .750 respectively.

Silver

"silver", "sterling silver", "sterling", "argent", "argent sterling" or any abbreviations thereof (e.g., "ster." or "STG") are quality marks provided for any article which contains at least 925 parts pure silver in 1,000 parts by weight.

The use of ".925" for "silver" of 925 parts pure silver per 1,000 parts by weight is also provided for.

Platinum

"platinum", "plat.", or "platine" are quality marks provided for any article which contains at least 95 percent platinum or at least 95 percent an alloy of platinum and iridium or ruthenium.

Palladium

L'expression "palladium" et l'abréviation "pall" sont les marques de qualité prévues pour tout article contenant 95 pour cent de palladium. Cette marque de qualité peut aussi être utilisée pour un alliage d'au moins 90 pour cent de palladium, seulement dans le cas où il y a un alliage de cinq pour cent de platine, d'iridium, de ruthénium, de rhodium, d'osmium ou d'or.

ARTICLES PLAQUÉS

La présente partie ne traite pas des exigences relatives aux **boîtiers de montres**, aux **montures de lunettes** et à l'**argenterie** (couverts et vaisselle), qui seront examinés plus loin.

"gold filled"

"G.F."

ou "doublé d'or"

"rolled gold plate"

"R.G.P."

ou "plaqué d'or laminé"

"gold electroplate"

"gold plated"

"G.E.P."

"electro-plaqué d'or"

ou "or plaqué"

"silver filled"

"S.F."

ou "doublé d'argent"

Palladium

"palladium" or "pall." are quality marks provided for any article which contains 95% palladium. This quality mark may also be used for an alloy of at least 90% palladium only when accompanied with an additional 5% of any combination of the following prescribed metals, namely: platinum, iridium, ruthenium, rhodium, osmium or gold.

PLATED ARTICLES

This section does not cover the requirement for plated watch cases, spectacle frames, flatware and hollow ware which are discussed later in this section.

"gold filled"

"G.F."

or **"doublé d'or"**

"rolled gold plate"

"R.G.P."

or **"plaqué d'or laminé"**

"gold electroplate"

"gold plated"

"G.E.P."

"electro-plaqué d'or"

or **"or plaqué"**

"silver filled"

"S.F."

or **"doublé d'argent"**

"silver electroplate"

"silver plate"

"silver plated"

"electro-plaqué d'argent"

ou **"plaqué d'argent"**

REMARQUE: L'abréviation **"E.P."** signifie électro-plaqué d'argent et, comme elle est utilisée depuis longtemps dans le commerce, elle constitue une marque de qualité acceptable.

"vermeil"

ou **"vermil"**

BOÎTIERS DE MONTRES DE POCHE PLAQUÉS ET BOÎTIERS DE BRACELETS-MONTRES PLAQUÉS

"gold filled"

"G.F."

"doublé d'or"

"rolled gold plate"

"R.G.P."

ou **"plaqué d'or laminé"**

"silver filled"

"S.F."

ou **"doublé d'argent"**

"gold electroplate"

"gold plated"

"G.E.P."

"electro-plaqué d'or"

ou **"or plaqué"**

"silver electroplate"
"silver plate"
"silver plated"
"electro-plaqué d'argent"
or **"plaqué d'argent"**

NOTE: The abbreviation **"S.P."** is taken to mean silver electro-plated and is an acceptable quality mark due to long-standing trade use.

"vermeil"
or **"vermil"**

PLATED POCKET WATCH CASES AND PLATED BRACELET WATCH CASES

"gold filled"
"G.F."
"doublé d'or"

"rolled gold plate"
"R.G.P."
or **"plaqué d'or laminé"**

"silver filled"
"S.F."
or **"doublé d'argent"**

"gold electroplate"
"gold plated"
"G.E.P."
"electro-plaqué d'or"
or **"or plaqué"**

"silver electroplate"

"silver plated"

"electro-plaqué d'argent"

ou toute abréviation de ces expressions

MONTURES DE LUNETTES PLAQUÉES

"gold filled"

"G.F."

"doublé d'or"

"rolled plate"

"R.P."

"rolled gold plate"

"R.G.P."

"placage laminé"

ou "placage d'or laminé"

"gilt"

"gold plated"

"G.E.P."

"or plaqué"

ou "doré"

"silver electroplate"

"silver plated"

"electro-plaqué d'argent"

or any abbreviation for any of the foregoing

SPECTACLE FRAMES

"gold filled"

"G.F."

or "doublé d'or"

"rolled plate"

"R.P."

"rolled gold plate"

"R.G.P."

"placage laminé"

or "placage d'or laminé"

"gilt"

"gold plated"

"G.E.P."

"or plaqué"

or "doré"

COUVERTS DE TABLE PLAQUÉS

"silverplate"

"placage d'argent"

"silverplated"

"plaqué d'argent"

"silverware"

"argenterie"

"S.P."

ou "E.P."

"A.I."

"A.I.X."

"A.I.+"

"A.I. EXTRA"

"A.A.+"

"A.A.I. +"

"A.A.I. EXTRA"

"TRIPLE PLATE"

"TRIPLE PLACAGE"

"QUADRUPLE"

ou "XXXX"

"gold-electroplate"

"gold plated"

"G.E.P."

"electro-plaqué d'or"

ou "or plaqué"

"nickel-silver"

"nickel-argent"

ou "N.S."

PLATED FLATWARE

"silverplate"

"placage d'argent"

"silverplated"

"plaqué d'argent"

"silverware"

"argenterie"

"S.P."

or "E.P."

"A.I."

"A.I.X."

"A.I.+"

"A.I. EXTRA"

"A.A.+"

"A.A.I.+"

"A.A.I. EXTRA"

"TRIPLE PLATE"

"TRIPLE PLACAGE"

"QUADRUPLE"

or "XXXX"

"gold electroplate"

"gold plated"

"G.E.P."

"electroplaqué d'or"

or "or plaqué"

"nickel-silver"

"nickel-argent"

or "N.S."

ARGENTERIE (VAISSELLE) PLAQUÉE

"gold electroplate"

"electro-plaqué d'or"

"gold plated"

"or plaqué"

ou "G.E.P."

"silverplate"

"placage d'argent"

"silverplated"

"plaqué d'argent"

"argenterie"

"S.P." ou "E.P."

"Sheffield Reproduction"

ou "reproduction of Sheffield plate"

"nickel-silver"

"nickel-argent"

ou "N.S."

"Britannia Metal"

"Métal anglais"

"White Metal"

"Métal blanc"

"W.M" ou "B.M."

REMARQUE : Lorsque l'examineur demande un désistement de termes, d'abréviations, et de nombres pour les métaux précieux énumérés dans la liste fournie par la Section du poinçonnage des métaux précieux, il doit recevoir la confirmation que les marchandises sont composées de cet élément particulier ou en contiennent.

PLATED HOLLOW WARE

"gold electroplate"

"electro-plaqué d'or"

"gold plated"

"or plaqué"

or "G.E.P."

"silverplate"

"placage d'argent"

"silverplated"

"plaqué d'argent"

"argenterie"

"S.P." or "E.P."

"Sheffield Reproduction"

or "reproduction of Sheffield plate"

"nickel-silver"

"nickel-argent"

or "N.S."

"Britannia Metal"

"Métal Anglais"

"White Metal"

"Métal Blanc"

"W.M." or "B.M."

NOTE: When examiners request a disclaimer for terms, abbreviations and numerals for precious metals from the list provided by the Precious Metals Marking Section, they must seek confirmation that the wares contain or are made with the particular component.

Dans le cas contraire, la marque constitue une description fausse et trompeuse de la nature des marchandises puisqu'il n'est pas approprié de se désister d'une partie qui constitue une description fausse ou trompeuse. *Se reporter aux sections IV.4.2 et IV.4.6 du présent manuel.* Si l'ensemble de la marque constitue une description fausse et trompeuse, il faut alors s'objecter à son enregistrement conformément à l'alinéa 12(1)b).

Si une marque de commerce doit être employée en liaison avec un objet fait de métal précieux, une marque de commerce doit être apposée sur celui-ci et la demande d'enregistrement doit parvenir au Bureau des marques de commerce avant qu'il puisse être distribué au Canada. Par exemple, un envoi de bijoux importés au Canada ne passerait pas la douane à moins de satisfaire à ces deux exigences. De plus, la Section du poinçonnage des métaux précieux relève les marques déposées au Bureau des marques de commerce dont l'emploi est associé à des objets faits de pierres et de métaux précieux.

L'examineur doit aussi examiner la conformité avec l'alinéa 30i), concernant l'obligation de produire "une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande", étant donné ce qui suit :

- a) la *Loi sur les banques* interdit l'emploi des mots "banque", "banquier" ou "opérations bancaires" à moins que le requérant ne soit autorisé par la *Loi sur les banques* ou par toute autre loi fédérale à décrire ainsi son entreprise ou les services qu'elle offre;
- b) la *Loi sur les produits agricoles au Canada* et la *Loi sur l'inspection des viandes* interdisent l'emploi de l'estampille des noms de catégorie et des produits agricoles à moins que le requérant n'y soit autorisé par l'une de ces deux lois.

Le jeu de certains articles de la *Loi sur les banques*, de la *Loi sur les produits agricoles au Canada* et de la *Loi sur l'inspection des viandes*, de même que celui de l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, interdisent au registraire d'accepter des demandes qui contiennent des éléments faisant l'objet d'une interdiction. Par conséquent, une objection doit être soulevée en vertu de l'alinéa 30i).

Les listes ci-après émanent du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada.

If this is not the case, the mark is deceptively misdescriptive of the character of the wares since it is not appropriate to disclaim a portion which is deceptively misdescriptive. *See sections IV.4.2 and IV.4.6 of this manual.* If the whole mark is deceptively misdescriptive, then the mark must be objected to pursuant to paragraph 12(1)(b).

Where the trade-mark is used in association with an article made of a precious metal, that article must be stamped with a trade-mark and an application for registration received in the Trade-marks Office before it will be accepted for distribution in Canada. For example, a consignment of jewellery arriving in Canada would not be released from Customs until these two requirements have been satisfied. As well, the Precious Metals Marking Section keeps track of marks which are registered by the Trade-marks Office for use with articles made of precious stones and metals.

The examiners must also consider compliance with paragraph 30(i) — the requirement of "a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the wares or services described in the application" — in view of:

- a) the *Bank Act* which prohibits the use of the words "bank," "banker" or "banking" unless the applicant is authorized to so describe itself or to so describe the services under authority of the *Bank Act* or any other act of Parliament;
- b) the *Canada Agricultural Products Act* and the *Meat Inspection Act* which prohibit the use of grade names and the agricultural product legends unless the applicant is authorized to so use the aforementioned, under the authority of the *Canada Agricultural Products Act* and/or the *Meat Inspection Act*.

The operation of certain sections of the *Bank Act*, the *Canada Agricultural Products Act* and the *Meat Inspection Act*, together with paragraph 30(i) of the *Trade-marks Act*, proscribe the Registrar from accepting trade-mark applications which contain prohibited matter. Therefore an objection under paragraph 30(i) must be raised.

The following lists have been provided by Agriculture and Agri-Food Canada:

LISTE DES ESTAMPILLES DES NOMS DE CATÉGORIE ET DES PRODUITS AGRICOLES

(Marques de commerce nationales visées par la Loi sur les produits agricoles au Canada et par la Loi
sur l'inspection des viandes)

Produits de volaille transformés

Canada A
Canada Utilité
Canada C
(voir annexe A)

Règlement sur les oeufs transformés

Canada & le dessin d'une feuille d'érable et le numéro
de l'établissement
(voir annexe B)

Règlement sur les oeufs

Canada A
Canada B
Canada C
Canada Oeufs Tout-venant
(voir annexe C)

Règlement sur les produits transformés

Canada de Fantaisie
Canada de choix
Canada Régulière
Canada A
Canada B
Canada C
Catégorie de Fantaisie
Catégorie de Choix
Catégorie Régulière
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
(voir annexe D)

LIST OF GRADE NAMES AND AGRICULTURAL PRODUCT LEGENDS

(National Trade-marks Under the *Canada Agricultural Products Act*
and the *Meat Inspection Act*)

PROCESSED POULTRY PRODUCTS

Canada A
Canada Utility
Canada C
(see Attachment A)

PROCESSED EGG REGULATIONS

Canada & Maple Leaf Design and Establishment Number
(see Attachment B)

EGG REGULATIONS

Canada A
Canada B
Canada C
Canada Nest Run
(See Attachment C)

PROCESSED PRODUCTS REGULATIONS

Canada Fancy
Canada Choice
Canada Standard
Canada A
Canada B
Canada C
Fancy Grade
Choice Grade
Standard Grade
Grade A
Grade B
Grade C
(see Attachment D)

Règlement sur les produits laitiers

Canada 1
Canada 2
Canada 3
(voir annexe E)

Règlement sur le miel

Canada No. 1
Canada No. 2
Canada No. 3

Règlement sur les produits de l'érable

Canada No. 1
Canada No. 2
Canada No. 3

Règlement sur les fruits et légumes frais

Canada Extra de Fantaisie
Canada de Fantaisie
Canada Commerciales
Canada Commerciales à cuisson
Canada Grêlées
Canada No. 1 (à peler)
Canada No. 2 (à peler)
Canada No. 1
Canada Domestiques
Canada Domestiques Grêlés
Canada Tout-venant
Canada No. 2
Canada No. 1 - découronnées
Canada No. 1 à mariner
Canada No. 1 grosses
Canada No. 1 petites
Canada No. 1 à mariner
Canada No. 2 à mariner
Canada No. 1 fine
Coeur Canada No. 1
Canada No. 1 Extra grosses

Estampille Canada - Voir annexe F

DAIRY PRODUCTS REGULATIONS

Canada 1
Canada 2
Canada 3
(see Attachment E)

HONEY REGULATIONS

Canada No. 1
Canada No. 2
Canada No. 3

MAPLE PRODUCTS REGULATIONS

Canada No. 1
Canada No. 2
Canada No. 3

FRESH FRUIT AND VEGETABLE REGULATIONS

Canada Extra Fancy
Canada Fancy
Canada Commercial
Canada Commercial Cookers
Canada Hailed
Canada No. 1 (Peelers)
Canada No. 2 (Peelers)
Canada No. 1
Canada Domestic
Canada Domestic Hailed
Canada Orchard Run
Canada No. 2
Canada No. 1 - Cut Crowns
Canada No. 1 Pickling
Canada No. 1 Large
Canada No. 1 Small
Canada No. 1 Picklers
Canada No. 2 Picklers
Canada No. 1 Slender
Canada No. 1 Heart
Canada No. 1 Extra Large

Canada Produce Legend - See Attachment F

Règlement sur le classement des carcasses de volaille et de bétail figurant sur la feuille d'érable

Catégories de boeuf

Canada A
Canada AA
Canada AAA
Canada B1
Canada B2
Canada B3
Canada B4
Canada D1
Canada D2
Canada D3
Canada D4
Canada E

Estampille catégorie de boeuf



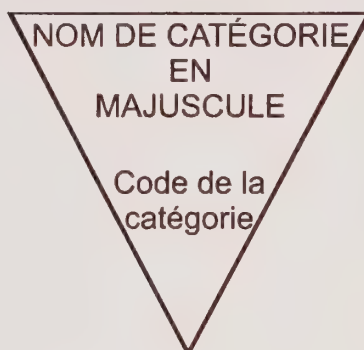
Estampille "Yield" de boeuf



Catégories de veau

Canada A1
Canada A2
Canada A3
Canada A4
Canada B1
Canada B2
Canada B3
Canada B4
Canada C1
Canada C2

Estampille catégorie de veau



Catégories de porc (*Yield Class - No. 1-7)

Canada Émacié
Canada Cryptorchide
Canada Truie 1
Canada Truie 2
Canada Truie 3
Canada Truie 4
Canada Truie 5
Canada Truie 6
Canada Truie 7
Canada Verrat Castré
Canada Verrat

**LIVESTOCK & POULTRY CARCASS GRADING REGULATIONS APPEARING IN
MAPLE LEAF**

Beef Grades

Canada A
Canada AA
Canada AAA
Canada B1
Canada B2
Canada B3
Canada B4
Canada D1
Canada D2
Canada D3
Canada D4
Canada E

Beef Grade Stamp



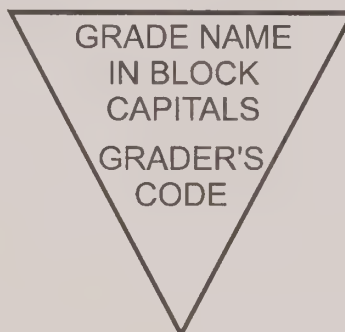
Beef Yield Stamp



Veal Grades

Canada A1
Canada A2
Canada A3
Canada A4
Canada B1
Canada B2
Canada B3
Canada B4
Canada C1
Canada C2

Veal Grade Stamp



Hog Grades (Yield Class — No. 1-7)

Canada Emaciated
Canada Ridgling
Canada Sow 1
Canada Sow 2
Canada Sow 3
Canada Sow 4
Canada Sow 5
Canada Sow 6
Canada Sow 7
Canada Stag
Canada Boar

Catégories de bison

Canada A1
Canada A2
Canada A3
Canada B1
Canada B2
Canada C1
Canada C2
Canada D1
Canada D2

Estampille catégorie de bison

<p>NOM DE CATÉGORIE EN MAJUSCULE</p> <p>Code de la catégorie</p>
--

RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DES VIANDES

Estampille de l'inspection des viandes — (voir annexe G) Seule l'estampille de l'inspection des viandes est déclarée comme une marque de commerce nationale en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes.

Bison Grades

Canada A1
Canada A2
Canada A3
Canada B1
Canada B2
Canada C1
Canada C2
Canada D1
Canada D2

Bison Grade Stamp

GRADE NAME IN BLOCK CAPITALS
GRADER'S CODE

MEAT INSPECTION REGULATIONS

Meat Inspection Legend - (See Attachment G) Only the meat inspection legend is declared as a national trade-mark under the *Meat Inspection Act*.

Estampilles des produits de volaille transformés



Poultry Stamps



Estampille d'inspection



Inspection Legend



Estampilles



CANADA
C

CANADA NEST RUN / CANADA OEUFS TOUT VENANT

REJECTS / REJETÉS

Stamps



CANADA
C

CANADA NEST RUN / CANADA OEUFS TOUT VENANT

REJECTS / REJETÉS

Estampilles

CANADA DE FANTAISIE

CANADA DE CHOIX

CANADA RÉGULIÈRE

CANADA A

CANADA B

CANADA C

CATÉGORIE DE FANTAISIE

ou

CATÉGORIE A

CATÉGORIE DE CHOIX

ou

CATÉGORIE B

CATÉGORIE RÉGULIÈRE

ou

CATÉGORIE C

Stamps

CANADA FANCY

CANADA CHOICE

CANADA STANDARD

CANADA A

CANADA B

CANADA C

FANCY GRADE

or

GRADE A

CHOICE GRADE

or

GRADE B

STANDARD GRADE

or

GRADE C

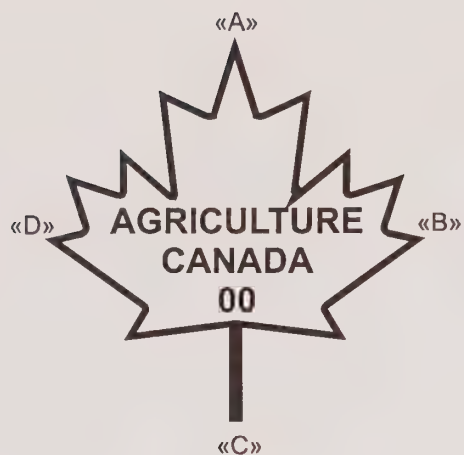
Estampilles



Stamps



Estampilles



Canada Produce Legend



Estampilles



Meat Inspection Legend



L'examineur doit aussi être au courant des noms génériques s'appliquant aux différentes variétés de semences. Il est possible de les trouver dans les index des marques de commerce déposées (TMA). Toute marque de commerce qui consiste en un nom de semence qui fait l'objet d'une demande pour l'emploi de la marque en liaison avec des semences contreviendrait à l'alinéa 12(1)*b*).

IV.7 Alinéa 12(1)*d*) — Confusion

Se reporter à la section III, "RECHERCHE/CONFUSION", qui traite de la confusion en fonction des dispositions de l'article 16 et de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi.

IV.8 Alinéa 12(1)*e*) — Marques interdites

Les marques qui ne peuvent être employées ou enregistrées sont précisées à l'article 10 et au paragraphe 9(1) de la Loi. L'examineur doit garder à l'esprit que l'interdiction s'applique à la fois aux reproductions exactes des marques, écussons, emblèmes, etc. ainsi qu'aux marques dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre avec elles.

Nous traiterons maintenant des différents alinéas des articles 9 et 10.

IV.8.1 Alinéas 9(1)*a*), *b*) et *c*)

Une marque ne peut être enregistrée si elle est composée d'objets cités aux alinéas 9(1)*a*), *b*) ou *c*) ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec l'une de ces marques. Bien que la Loi interdise les marques qui ressemblent ou représentent les armoiries, l'écusson ou le drapeau de Sa Majesté, etc., il n'y a pas lieu de soulever une objection à propos du mot "royal" ou "vice-royal", etc., ou des titres tels que "Prince Royal", ou "Sa Majesté", etc. Voir par exemple la décision *B. Houde Company Limited v. Commissioner of Patents* [1934] Ex. C.R. 149, où le tribunal a jugé que le mot ROYAL, qui faisait partie d'une marque composée, ne contrevenait pas à l'article 14 de la *Loi sur la concurrence déloyale*, qui correspond aux alinéas 9(1)*a*) et *b*) de la *Loi sur les marques de commerce*. Voir aussi les observations qui suivent sur l'alinéa 9(1)*d*).

Examiners must also be aware of generic names for different varieties of seeds. These may be found in the TMA indexes. Any trade-mark which consists of a seed name applied for use in association with seeds would be contrary to paragraph 12(1)(b).

IV.7 Paragraph 12(1)(d) — Confusion

See Chapter III, "The Search/Confusion," for a discussion of the issue of confusion in light of the provisions of paragraph 12(1)(d) and section 16 of the Act.

IV.8 Paragraph 12(1)(e) — Prohibited Marks

Marks which may not be used or registered as trade-marks are set down in subsection 9(1) and section 10 of the Act. The examiners must remember that the prohibition against registration applies both to exact reproductions of the marks, crests, emblems, etc. and to marks so nearly resembling them as to be likely to be mistaken for them.

The following commentaries deal with the various subsections of sections 9 and 10.

IV.8.1 Paragraphs 9(1)(a), (b) and (c)

A mark is not registrable if it consists of, or so nearly resembles as to be likely to be mistaken for, any of the subject matter named in paragraphs 9(1)(a), (b) or (c). But, although the Act prohibits marks that reproduce or resemble the Royal Arms, Crest or Standard, etc., no objection will normally be raised in respect of the words "royal" or "vice regal," etc., or to the use of titles such as "Royal Prince" or "Her Majesty," etc. See, for example, *B. Houde Company Limited v. Commissioner of Patents* [1934] Ex. C.R. 149, in which the word "Royal," as part of a composite mark, was held not to contravene section 14 of the *Unfair Competition Act*, corresponding to paragraphs 9(1)(a) and (b) of the *Trade-marks Act*. See also the following commentary on paragraph 9(1)(d).

IV.8.2 Alinéa 9(1)d)

Il faut s'objecter à l'enregistrement de toute marque qui suggère un lien avec une autorité royale, vice-royale ou gouvernementale, comme le prévoit l'alinéa 9(1)d). Remarquons qu'un mot faisant allusion en général à une royauté ou à une couronne peut être enregistré — voir *Nehi Inc. v. Registrar of Trade Marks* [1939] Ex. C.R. 217, où il a été jugé que les mots ROYAL CROWN ne contrevenaient pas à l'article 14 de la *Loi sur la concurrence déloyale*. Il faudra par contre s'objecter, conformément à l'alinéa 9(1)d), à une marque ou un mot de ce genre qui est employé de façon à indiquer un patronage royal.

Dans l'affaire *T.S. Simms & Co. Ltd. v. Commissioner of Patents* [1938] Ex. C.R. 326, l'enregistrement de la représentation d'une couronne ressemblant à la Couronne royale incluse dans l'écusson royal a été refusé, et le juge de première instance Angers a déclaré :

[Traduction] "Je ne pense pas que l'article 14 interdise l'utilisation d'une couronne en général; mais selon moi, elle défend d'employer une couronne faisant partie des armoiries ou de l'écusson de Sa Majesté ou d'un membre de la famille royale ou une couronne qui y ressemble assez pour porter à confusion."

Voir aussi la décision *A.B. Statens Skogsindustrier v. Registrar of Trade Marks* (1964), 46 C.P.R. 96, où il a été jugé que la marque ROYAL BOARD THREE CROWNS, accompagnée d'un dessin, ne contrevenait pas à l'alinéa 9(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Dans l'affaire *Canada Post Corp. v. MacLean Hunter Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 559, le requérant a fait une demande d'enregistrement de la marque LASER POST employée en liaison avec des services et des marchandises d'envois postaux directs personnalisés. Les mots LASER et POST faisaient l'objet d'un désistement.

L'opposant a allégué que la marque de commerce n'était pas enregistrable conformément aux alinéas 9(1)d) et 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle porterait à croire que les marchandises et les services en liaison avec lesquels elle est employée avaient reçu l'approbation gouvernementale ou étaient produits, vendus ou exécutés sous une autorité ou un patronage gouvernemental.

IV.8.2 Paragraph 9(1)(d)

An objection to registration will be raised in respect of any mark which suggests an association with a royal, vice-regal or governmental authority as set out in paragraph 9(1)(d). Note that a word which alludes in a general way to royalty or a crown, etc. is registrable material — see *Nehi Inc. v. Registrar of Trade Marks* [1939] Ex C.R. 217, in which the words ROYAL CROWN were held not to be prohibited by section 14 of the *Unfair Competition Act*. However, a mark in which such a word is used in a manner to indicate royal patronage must be objected to pursuant to paragraph 9(1)(d).

In *T.S. Simms & Co. Ltd. v. Commissioner of Patents* [1938] Ex. C.R. 326, in which a representation of a crown closely resembling the royal crown included in the Royal Crest was refused registration, the learned trial judge, Angers J. stated:

"I do not believe that section 14 forbids the use of a crown in general; in my opinion, however, it does forbid the use of the crown forming part of the Royal Arms or crest or of the arms or crest of a member of the Royal Family or of a crown so nearly resembling them that it may lead to mistake."

See also *A.B. Statens Skogsindustrier v. Registrar of Trade Marks* (1964), 46 C.P.R. 96, in which the mark ROYAL BOARD THREE CROWNS with a design was held not to offend paragraph 9(1)(d) of the *Trade-marks Act*.

In *Canada Post Corp. v. MacLean Hunter Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 559, the applicant applied to register the trade-mark LASER POST based on use for personalized direct-mail services and personalized direct-mail wares. The words LASER and POST were disclaimed.

The opponent alleged that the trade-mark was not registrable pursuant to paragraphs 9(1)(d) and 12(1)(e) of the *Trade-marks Act* because it was likely to lead to the belief that the wares and services in association with which it was used had received or were produced, sold or performed under governmental patronage, approval or authority.

La demande a été refusée parce qu'on a conclu qu'il existait une forte association dans l'esprit du public entre les mots "post" et l'opposant lorsque la marque était utilisée pour des services ou des marchandises touchant la poste. En outre, les clients de LASER POST présumeraient que la Société canadienne des postes avait approuvé, autorisé, parrainé ou octroyé une licence pour l'emploi par le requérant de la marque LASER POST.

IV.8.3 Alinéa 9(1)e)

Voici des exemples d'armoiries, d'écussons et de drapeaux dont l'adoption et l'emploi par les autorités gouvernementales ou municipales ont fait l'objet d'un avis public et qui ne sont pas acceptables en tant que marques de commerce :

- a) Les **armoiries du Canada**, qui ont fait l'objet d'un avis en vertu de l'alinéa 9(1)e) dans le *Journal des marques de commerce* du 13 avril 1955;
- b) Le **Red Ensign** canadien avec l'écusson contenant les armoiries du Canada inscrit dans le drapeau, qui a été annoncé à la même occasion;
- c) Le **drapeau canadien**

Le 14 avril 1965, et conformément à l'alinéa 9(1)e), l'adoption et l'emploi du drapeau canadien ont fait l'objet d'un avis public dans le *Journal des marques de commerce*. Ce drapeau consiste en une feuille d'érable à 11 pointes placée sur un carré blanc, lequel est encadré de part et d'autre par deux rectangles rouges, la longueur de l'ensemble étant le double de la largeur. Le drapeau national du Canada constitue donc une marque interdite, et une objection doit être soulevée à toute demande de marque de commerce constituant ou comportant le drapeau canadien.

Malgré ce qui précède, un décret du conseil C.P. 1965-1623 intitulé "Buts et conditions de l'usage par le public de certains symboles et emblèmes canadiens" a été pris le 2 septembre 1965 qui autorise, à l'article 4, l'usage d'une feuille d'érable sur une marque de commerce ou un dessin, à condition que :

The application was refused because it was concluded that there was a significant association in the public mind between the word "post" and the opponent when it is used for mail-related wares and services. Further, LASER POST customers would assume that Canada Post had approved, authorized, sponsored or licensed the applicant's use of the trade-mark LASER POST.

IV.8.3 Paragraph 9(1)(e)

Examples of arms, crests or flags for which public notice has been given of their adoption and use by a municipal or government authority and which are unacceptable matter for trade-marks are as follows:

- a) The **Coat-of-Arms of Canada**, which was subject of a notice under paragraph 9(1)(e) in the *Trade Marks Journal* of April 13, 1955.
- b) The **Canadian Red Ensign** with the shield of the Coat-of-Arms of Canada in the flag, which was also subject of a notice under paragraph 9(1)(e) in the *Trade Marks Journal* of April 13, 1955.
- c) The **Canadian Flag**

On April 14, 1965, and pursuant to the provisions of paragraph 9(1)(e), public notice was given in the *Trade Marks Journal* of the adoption and use of the Canadian Flag. Such flag consists of an 11-point maple leaf in a white square with red bars on either side, of the proportion two by length and one by width. The national flag of Canada is therefore a prohibited mark; any application for a trade-mark consisting of or containing the Canadian flag must be objected to.

Notwithstanding the above, on September 2, 1965, Order-in-Council PC 1965, 1623, was passed entitled *Purposes and Conditions of Use By the Public of Certain Canadian Symbols and Emblems*, in which consent was given in section 4 to use the maple leaf on a trade-mark or in a design. Such consent was granted on the condition that:

- a) L'emploi du dessin ou de la marque de commerce respecte le bon goût;
- b) le requérant renonce, dans sa demande d'enregistrement, au droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable;
- c) le propriétaire de ce dessin ou de cette marque de commerce n'essaie pas d'empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser la feuille d'érable.

Cette autorisation concerne l'usage de la feuille d'érable à 11 pointes lorsque celle-ci fait partie d'une marque composée. La marque de commerce doit inclure une autre partie qui est enregistrable. Cette marque composée sera examinée de la façon habituelle, conformément à l'article 12.

Dans les cas où une marque de commerce comprend la représentation du drapeau canadien, il faut obtenir à la fois un consentement et un désistement. Le consentement peut être demandé à l'adresse suivante :

Ministère du Patrimoine canadien
Cérémonial et protocole
Direction de l'identité canadienne
Ottawa (Ontario)
K1A 0M5
Tél. : (819) 994-1616
Télécopieur : (819) 997-8550

IV.8.3.1 Formule de demande d'avis public — Alinéa 9(1)e)

Le gouvernement du Canada, un gouvernement provincial ou une administration municipale peut, après l'adoption et l'emploi d'armoiries, d'un écusson ou d'un drapeau, demander au registraire qu'un avis public de cette adoption et cet emploi soit donné. La demande écrite doit préciser qu'elle est faite conformément à l'alinéa 9(1)e) de la Loi, et doit être signée par une personne ayant le pouvoir de signer pour le gouvernement du Canada, la province ou l'administration municipale. Il faut ajouter à la demande un dessin en noir et blanc dont les dimensions n'excèdent pas 2 3/4 pouces par

- a) the use of the design or trade-mark conforms to good taste;
- b) an applicant for the registration of such design or trade-mark disclaims, in the application, the right to the exclusive use of the maple leaf; and
- c) the owner of such design or trade-mark will not attempt to prevent anyone else from using the maple leaf.

The consent pertains to the use of the 11-point maple leaf as part of a composite mark; there must be some registrable portion of the composite mark other than the 11-point maple leaf. The composite mark applied for will be examined in the usual manner pursuant to section 12.

In cases where a trade-mark includes a representation of the Canadian flag, both a consent and a disclaimer are required. Consent may be requested at the following address:

Department of Canadian Heritage
Ceremonial and Protocol
Canadian Identity Directorate
Ottawa, Ontario
K1A 0M5
Tel: (819) 994-1616
Fax: (819) 997-8550

IV.8.3.1 Form of Request for Public Notice — Paragraph 9(1)(e)

The Government of Canada or the government of a province or a municipal corporation may, after adoption and use of a coat of arms, crest or flag, request the Registrar to give public notice of such adoption and use. The written request for public notice should specify that it is made pursuant to the provisions of paragraph 9(1)(e) of the Act, and should be signed by a person having authority to sign for the Government of Canada, the province or the municipal corporation. A black-and-white drawing no larger than 2 3/4 inches by 2 3/4 inches (7 cm X 7 cm) should be submitted. If colour is claimed, it

2 3/4 pouces (7 cm x 7 cm). Si une ou plusieurs couleurs sont revendiquées, elles peuvent être décrites, ou le dessin peut être ligné conformément au tableau de couleurs figurant dans le *Règlement sur les marques de commerce*. Voir les sections II.6.2 du présent manuel sur la présentation des dessins.

On considère qu'il y a avis public de la part du registraire lorsque les détails concernant la matière protégée sont annoncés dans le *Journal des marques de commerce*. Ces avis paraissent dans une section spéciale du *Journal* intitulé "Avis sous l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*".

Remarque : Ces "demandes" ne sont pas accessibles à l'inspection du public tant qu'elles ne sont pas entrées dans les index. Voir le paragraphe 29(1).

Le registraire doit donner avis public lorsque la demande lui en est faite en vertu de l'alinéa 9(1)e) de la Loi, à condition que la demande respecte les critères énoncés ci-dessous. Dans la décision *Insurance Corporation of British Columbia c. Le Registraire des marques de commerce* (1979), 44 C.P.R. (2d), 1, à la p. 12, le juge Cattanach disait :

"Ainsi, les demandes visées à l'alinéa 9(1)e) et les autres sources de demande mentionnées à l'alinéa 9(1)n) proviennent du gouvernement du Canada, d'une province ou d'une municipalité, ou d'une université ou d'une autorité publique, émanent d'une autorité semblable ou moindre, et sont le plus souvent de nature obligatoire, en dépit de l'utilisation polie du terme 'demande'."

Et, plus loin :

"... Je conclus que le registraire n'a absolument pas la possibilité de refuser de donner avis public lorsque demande lui en est faite en vertu des alinéas 9(1)e) et 9(1)n), indépendamment de l'organisme requérant mentionné dans l'un de ces alinéas."

IV.8.4 Alinéas 9(1)f), g) et h)

L'interdiction concernant l'adoption, à titre de marque de commerce, des emblèmes ou signes énumérés aux alinéas 9(1)f), g) et h) est très précise et n'a pas à être expliquée très en détail, sauf en ce qui concerne une pratique adoptée dans le cas de l'emblème

may be described or the drawing may be lined for colour in accordance with the colour chart provided in the *Trade-Mark Regulations*. See section II.6.2 of this manual on the submission of drawings.

Public notice is considered to be given by the Registrar when the particulars relative to the protected matter are advertised in the *Trade-marks Journal*. Such notices appear in a special section of the *Journal* under the heading "Notices under section 9 of the *Trade-marks Act*."

NOTE: These "requests" are not open for public inspection until they are indexed. See subsection 29(1).

The Registrar must give public notice when requested to do so under paragraph 9(1)(e) of the Act, provided that the form of request conforms to the criteria set out below. As Cattnach J. said in *Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks* (1979), 44 C.P.R. (2d) 1, at p. 12:

"So, too, the requests contemplated in s. 9(1)(e) and the remaining sources of request in s. 9(1)(n) are made by the Government of Canada, of a Province or by a municipality and by a university or public authority, originate from like, but lesser, high authority and, despite polite usage of the word 'request', are likewise mandatory in nature."

And further:

"...I conclude that there is no discretion in the Registrar to refuse to give public notice when requested to do so under s. 9(1)(e) and s. 9(1)(n) regardless of the body mentioned in either paragraph which makes the request."

IV.8.4 Paragraphs 9(1)(f), (g) and (h)

The prohibitions against adoption for use as a trade-mark of any of the emblems or signs as set down in paragraphs 9(1)(f), (g) and (h) are very specific and therefore do not require additional commentary, except for a practice established in regard to the

héraldique de la Croix-Rouge. Une objection fondée sur les alinéas 12(1)*e*) et 9(1)*f*) de la Loi doit être soulevée à l'égard de toute marque de commerce produite en noir et blanc ou en rouge, illustrant la représentation de la Croix-Rouge ou y ressemblant tellement qu'on pourrait vraisemblablement les confondre. Si le requérant revendique une couleur autre que le rouge, la marque peut alors être enregistrée. Une marque composée dans laquelle figure la Croix-Rouge peut être enregistrée à condition qu'un consentement ait été déposé en vertu de l'alinéa 9(2)*a*) ainsi qu'une déclaration de désistement s'appliquant au dessin de la croix. Si le requérant revendique une couleur autre que le rouge, aucun désistement pour la croix ni aucun consentement ne sont requis. La même approche devrait être prise pour les alinéas 9(1)*g*) et *h*).

IV.8.4.1 Alinéa 9(1)*h*.1)

Cet alinéa est suffisamment explicite.

IV.8.5 Alinéas 9(1)*i*) et *i*.1)

Aux termes de l'article 6^{ter} de la Convention de Paris, le registraire peut recevoir du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle une demande de protection concernant des drapeaux territoriaux ou civiques, des armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques ou encore tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie.

L'avis public de la communication du Bureau international est donné dans le *Journal des marques de commerce*. Les éléments à protéger en vertu des alinéas 9(1)*i*) et *i*.1) ne figurent pas de la façon habituelle aux index par sujet. Les spécimens qui sont des représentations exactes du drapeau civique ou territorial, des armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques ou encore des signes ou poinçons officiels de contrôle et garantie sont placés dans des dossiers numérotés. Auparavant, les marques interdites étaient classées par ordre alphabétique dans un index par sujet des éléments comprenant la matière à protéger. En 1981, cet index a été discontinué et remplacé par des cartables noirs. Par conséquent, les renseignements figurent dans les index jusqu'en 1981 et, après cette date, on les trouve dans les cartables noirs.

IV.8.5.1 Alinéa 9(1)*i*.2)

L'interdiction concernant l'emploi, à titre de marque de commerce, du drapeau national d'un pays de l'Union ne requiert pas, contrairement à ce qui est

heraldic emblem of the Red Cross. An objection based on paragraphs 12(1)(e) and 9(1)(f) of the Act is to be raised against any trade-mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for, the representation of the Red Cross whether applied for in black and white or the colour red. If the applicant claims another colour, other than red, then the mark may be registrable. A composite mark including the Red Cross may be registrable with a consent under paragraph 9(2)(a) and a disclaimer statement extending to the cross design. If the applicant claims a colour other than red, then the cross need not be disclaimed nor is a consent required. A similar approach should be taken on the basis of paragraphs 9(1)(g) and (h).

IV.8.4.1 Paragraph 9(1)(h.1)

This section is self-explanatory.

IV.8.5 Paragraphs 9(1)(i) and 9(1)(i.1)

Under Article 6^{ter} of the Paris Convention, the Registrar may receive a communication from the International Bureau of the World Intellectual Property Organization advising of a request for protection in respect of a territorial or civic flag; a national, territorial or civic arm, crest or emblem; or an official sign or hallmark indicating control or warranty.

Public notice of the communication from the International Bureau is given by way of advertisement in the *Trade-Marks Journal*. Matter to be protected under this section is not indexed in the subject indexes in the usual manner. The specimens, which are true representations of the territorial or civic flag; national, territorial or civic arm, crest or emblem; official sign or hallmark indicating control or warranty, are placed in numbered folders. These prohibited marks were previously filed alphabetically in a subject index of the elements comprising the matter to be protected. In 1981, this subject index was discontinued and replaced with black binders. Therefore, this information now appears in the indexes (up to 1981), and subsequently in black binders.

IV.8.5.1 Paragraph 9(1)(i.2)

The prohibition against adoption for use as a trade-mark of any national flag of a country of the Union does not, as in the case of paragraphs 9(1)(i) and

énoncé aux alinéas 9(1)i) et i.1), une communication du Bureau international et un avis public du registraire. Cependant, si le Bureau international envoie une communication concernant un drapeau national, celle-ci sera traitée de la même façon que celles dont on fait référence dans la section "Alinéa 9(1)i) et i.1)."

IV.8.5.2 Alinéa 9(1)i.3)

Conformément à l'article 6ter de la Convention de Paris, le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle peut communiquer avec le registraire pour l'informer d'une demande de protection à l'égard d'armoiries, d'un drapeau ou autre emblème ou encore du sigle du nom d'une organisation intergouvernementale internationale.

L'avis public est donné dans le *Journal des marques de commerce*. Les demandes sont alors classées dans des dossiers numérotés et les renseignements sont consignés dans les cartables noirs.

IV.8.6 Alinéa 9(1)j)

Bien que le Bureau des marques de commerce n'a pas connaissance d'interprétation de cet alinéa par les tribunaux canadiens, les dispositions semblables de la législation anglaise et américaine sur les marques de commerce ont déjà fait l'objet de délibérations. L'examineur qui veut appliquer l'alinéa 9(1)j) à une marque de commerce peut tenir compte des éléments suivants :

- Un mot ou un dessin est scandaleux lorsqu'il offense le sens des convenances ou de la moralité de la population ou de personnes en particulier, lorsqu'il porte atteinte à une nationalité ou encore lorsqu'il est généralement perçu comme offensant.

- Un mot est obscène lorsqu'il dépasse les limites du langage courant ou lorsqu'il est tabou selon les codes de politesse.

9(1)(i.1) require a communication from the International Bureau and public notice by the Registrar. However, if a communication is received from the International Bureau in respect of a national flag, it will be treated in the same way as communications referred to above under the heading "Paragraphs 9(1)(i) and 9(1)(i.1)"

IV.8.5.2 Paragraph 9(1)(i.3)

Under Article 6~~ter~~ of the Paris Convention, the Registrar may receive a communication from the International Bureau of the World Intellectual Property Organization advising of a request for protection in respect of an armorial bearing, flag or other emblem, or an abbreviation of the name of an international inter-governmental organization.

Public notice is given by way of advertisement in the *Trade-marks Journal*. The requests are then placed in numbered folders and the information is recorded in the black binders.

IV.8.6 Paragraph 9(1)(j)

Although the Trade-marks Office is not aware of any interpretation of this section by the courts in Canada, similar provisions in the trade-marks acts of the United States and Great Britain have been the subject of consideration. In examining a mark in respect of paragraph 9(1)(j) the examiners may be guided by the following:

- A scandalous word or design is one which is offensive to the public or individual sense of propriety or morality, or is a slur on nationality and is generally regarded as offensive.
- A word is obscene if marked by violations of accepted language inhibitions or regarded as taboo in polite usage.

- Un mot ou un dessin est immoral lorsqu'il entre en conflit avec les principes moraux courants ou traditionnels.

Une marque représentant deux danseuses aux seins nus a été jugée contraire à l'alinéa 9(1)j) et a été refusée par le registraire conformément à l'alinéa 12(1)e) (*voir la demande n° 409,882*).

Dans une affaire américaine, la marque BUBBY TRAP en liaison avec des soutiens-gorge a été rejetée. Le juge Shyrock du Patent Office Trademark Trial and Appeal Board déclarait dans la décision *Runsdorf*, 171, U.S.P.Q. 443 :

[Traduction] "... Cette expression 'BUBBY TRAP' appliquée à des soutiens-gorge insulterait le sens de la moralité ou des convenances d'une partie de la population. Elle est donc interdite par l'alinéa 2a) de la Loi. 'Vulgaire' signifie entre autres ce qui manque de goût, ce qui est inconvenant ou grossier et qui peut, à mon avis, se résumer par l'expression 'matière scandaleuse'."

Pour déterminer si un mot ou un dessin est scandaleux, obscène ou immoral, l'examineur doit juger si le mot ou le dessin offenseraient les sentiments ou la sensibilité d'une partie importante de la population.

Dans la décision *Oomphies Trade Mark* (1946), 64 R.P.C. 27, le juge Evershed a infirmé la décision du registraire de refuser d'enregistrer le mot OOMPHIES pour des chaussures, qui n'est pas un mot inventé, au motif reconnu que le mot "oomph" fait allusion à l'attrait sexuel dans la langue verte américaine. Le juge Evershed, tout en renversant la décision du registraire, a clairement statué qu'il était d'accord avec les principes sur lesquels le registraire s'était appuyé, en déclarant à la p. 30 :

[Traduction] "Je dois sans aucun doute accepter le fait qu'il incombe au registraire (et j'espère qu'il n'hésitera jamais à agir ainsi) de ne pas seulement tenir compte des goûts de l'époque, mais aussi des susceptibilités des personnes, qui sont loin d'être des cas isolés, qu'on peut toujours qualifier de vieux jeu. Et, si le registraire pense que la marque peut heurter les sentiments ou les susceptibilités de ces personnes, il envisagera à juste titre le refus de l'enregistrement."

Dans un autre cas, l'enregistrement a été refusé parce qu'il avait été allégué que la marque heurterait les sentiments religieux des gens. Dans la décision *Hallelujah Trade Mark* (1976), R.P.C. 605, le mot HALLELUJAH en liaison avec des articles de vêtements pour femmes s'est vu refuser l'enregistrement pour le motif que ce mot

- A word or design is immoral when it is in conflict with generally or traditionally held moral principles.

A mark consisting of the representation of a topless dancer combined with a second representation of the torso of a topless dancer was found contrary to paragraph 9(1)(j) and was refused by the Registrar pursuant to paragraph 12(1)(e). (*See application No. 409,882.*)

In an American case, the mark BUBBY TRAP as applied to brassieres was refused. Shyrock of the Patent Office Trademark Trial and Appeal Board in *Re: Runsdorf*, 171, U.S.P.Q. 443, stated:

"... 'BUBBY TRAP' as applied to brassieres would be offensive to a segment of the public sense of propriety or morality and is therefore prohibited by Section 2(a) of the Act. 'Vulgar,' as defined means, inter alia, lacking in taste, indelicate, morally crude, and can, in our opinion, be encompassed by the term scandalous matter."

In order to determine if a word or design is scandalous, obscene or immoral, the examiners must determine whether the word or design would offend the feelings or sensibilities of a significant segment of the public.

In *Oomphies Trade Mark* (1946), 64 R.P.C. 27, Mr. Justice Evershed overruled the Registrar's decision to refuse to register the non-invented word OOMPHIES for shoes on the admitted ground that "oomph" was American slang for sex appeal. Evershed J., while overruling the Registrar, made it quite clear that he had no disagreement with the principles upon which the Registrar acted, stating at p.30:

"I must wholeheartedly accept the proposition that it is the duty of the Registrar (and it is my hope that he will always fearlessly exercise it) to consider not merely the general taste of the time, but also the susceptibilities of persons, by no means few in number, who still may be regarded as old fashioned and, if he is of the opinion that the feelings or susceptibilities of such people will be offended, he will properly consider refusal of the registration."

In another instance, the refusal to register a mark was based on the argument that the mark would offend people's religious sensibilities. In *Hallelujah Trade Mark* (1976), R.P.C. 605, the word HALLELUJAH was refused registration in respect of articles of

avait un sens religieux évident et qu'il offenserait les mœurs de l'époque s'il était associé à ces marchandises.

IV.8.7 Alinéa 9(1)k)

Puisque le libellé de l'alinéa 9(1)k) peut être interprété dans un sens très large, l'examineur doit se préoccuper plus particulièrement de la façon dont une marque pourrait suggérer un "faux rapport" avec un particulier vivant. Il doit avoir connaissance de tout détail comme un sobriquet, une caricature, un détail vestimentaire ou toute autre caractéristique que le public associe à une personne et qui ne peut être enregistrée en tant que marque de commerce si elle suggère faussement un rapport avec ce particulier. *Voir la décision Carson v. Reynolds* (1980), 49 C.P.R. (2d) 57.

IV.8.8 Alinéa 9(1)l)

La formulation de cet alinéa est suffisamment explicite. Toutefois, les examinateurs devraient aussi consulter les sections IV.3.11 (Personnages historiques) et IV.3.12 (Signatures) du présent manuel pour savoir davantage dans quelle mesure ces objets peuvent avoir droit à l'enregistrement.

IV.8.9 Alinéa 9(1)m)

Cet alinéa est suffisamment explicite.

IV.8.10 Alinéa 9(1)n)

Les pages qui suivent abordent les points saillants de cet alinéa.

IV.8.10.1 Sous-alinéas 9(1)n)i) et ii)

Ces sous-alinéas protègent tout insigne, écusson, marque ou emblème des forces de Sa Majesté ou d'une université, qui deviennent des marques

clothing for women on the grounds that the word had an overwhelming religious significance and, as applied to the wares, would offend accepted mores of the time.

IV.8.7 Paragraph 9(1)(k)

Since the wording of this paragraph lends itself to a broad interpretation, the examiners must pay particular attention to any way in which a mark might suggest a "false connection" with a living individual. The examiners must be aware of any details such as a nickname, caricature, original element of clothing or some other characteristic which the public associates with the living individual and which cannot be registered as a trade-mark if it falsely suggests a connection with that individual. See *Carson v. Reynolds* (1980), 49 C.P.R. (2d) 57.

IV.8.8 Paragraph 9(1)(l)

The wording of this paragraph is self-explanatory. However, examiners should also see sections IV.3.11 (Historical Characters) and IV.3.12 (Signatures) of this manual for a fuller commentary on the extent to which such material is seen as unregistrable.

IV.8.9 Paragraph 9(1)(m)

This paragraph is self-explanatory

IV.8.10 Paragraph 9(1)(n)

The following pages discuss the salient points of this paragraph.

IV.8.10.1 Subparagraphs 9(1)(n)(i) and (ii)

These subparagraphs provide for the protection of any badges, crests, emblems or marks of her Majesty's Forces or those of any university and which become

interdites une fois que l'avis public de leur emploi et leur adoption est donné dans le *Journal des marques de commerce*. Un avis public a déjà été donné pour les emblèmes des universités McGill, Concordia et autres. Cette demande d'avis public s'effectue de la même façon qu'une demande aux termes de l'alinéa 9(1)e), et selon la marche à suivre indiquée à la section IV.8.3.1 du présent manuel.

IV.8.10.2 Sous-alinéa 9(1)n)iii)

Le sous-alinéa 9(1)n)iii) diffère sur deux points des sous-alinéas précédents. Tout d'abord, une demande concernant l'adoption et l'emploi d'un insigne, d'un écusson, d'un emblème ou d'une marque doit provenir d'une autorité publique. Et ensuite, pour qu'un avis public soit donné pour cet insigne, écusson, emblème ou marque, il faut que cette autorité l'ait adopté et employé à titre de marque officielle en liaison avec des services ou des marchandises.

Même s'il n'est pas nécessaire de préciser les marchandises ou les services lorsqu'il s'agit de marques officielles, un grand nombre d'avis publics fournissent cette information.

Une fois l'avis publié, les marques deviennent interdites et ne peuvent être adoptées comme marques de commerce. Par conséquent, lorsque l'examineur est confronté à une de ces marques interdites, en examinant une marque de commerce ordinaire, la seule chose à considérer est la ressemblance des marques, même s'il peut y avoir des marchandises ou des services liés à la marque officielle.

Dans *Canadian Olympic Assn. v. Holmont Industries Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 308, l'agent d'audition a déclaré à la page 310 :

[Traduction] "Compte tenu de ce qui précède et conformément à la décision *Kruger*, je suis d'avis que le critère énoncé au sous-alinéa 9(1)n)iii) et à l'alinéa 12(1)e) se limite à la ressemblance entre la marque interdite et la marque adoptée."

prohibited marks per se once public notice of their adoption and use under subparagraphs 9(1)(n)(i) or (ii) is given in the *Trade-marks Journal*. Public notice has been given of the emblems of McGill, Concordia and other universities. The request to give public notice is carried out in the same way as a request under paragraph 9(1)(e) and as outlined in section IV.8.3.1 of this manual.

IV.8.10.2 Subparagraph 9(1)(n)(iii)

This subparagraph differs from 9(1)(n)(i) and (ii) in two respects. First, the request concerning the adoption and use of the badge, crest, emblem or mark must come from a public authority. Secondly, in order that public notice be given, the badge, crest, emblem or mark must have been adopted and used by the public authority as an official mark for wares or services.

Although the specifying of wares and/or services is not a requirement for official marks, many public notices incorporate such information.

Once published, these become prohibited marks and may not be adopted as trade-marks. Therefore, when faced with one of these prohibited marks while examining an ordinary trade-mark, the only consideration is the similarity of the marks, even though there may be wares/services associated with the official mark.

In *Canadian Olympic Assn. v. Holmont Industries Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 308, the Hearing Officer stated at p. 310:

"Having regard to the above and in accordance with the *Kruger* decision, I am of the view that the test under ss. 9(1)(n)(iii) and 12(1)(e) is restricted to resemblance between the prohibited mark and the adopted mark ."

IV.8.10.2.1 Autorité publique

La question de savoir si un organisme constitue une autorité publique a été réglée dans un certain nombre de décisions. Dans l'affaire *Littlewood v. George Wimpey & Co., Ltd.* [1953] 1 All E.R. 583, British Overseas Airways Corporation a été considérée comme une autorité publique. Pour en arriver à cette conclusion, le juge Parker s'est demandé si les responsabilités de la BOAC étaient d'intérêt public. Il a également tenu compte du degré de contrôle public et du fait que les fonctions devaient être accomplies dans l'intérêt public.

Le juge Laskin appliqua les mêmes critères dans la décision *Cloudfoam Ltd. v. Toronto Harbour Commissioners* [1969] 2 O.R. 194, aux p. 196 et 197, dans laquelle il a jugé que la Commission du port de Toronto représentait une autorité publique.

Ainsi, en général, une autorité publique consiste en un organisme qui 1) a des fonctions publiques à remplir et 2) remplit ces fonctions et effectue ses opérations à l'avantage du public et non à des fins lucratives.

Dans une autre décision, *Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne* (1982), 67 C.P.R. (2d) 59, le juge Urie a déclaré ce qui suit à la p. 69:

"La seule question qui reste est alors, à mon avis, de savoir si, pour décider qu'un organisme est une 'autorité publique', il doit être assujéti dans une mesure importante au contrôle du gouvernement et, le cas échéant, si ce contrôle existe à l'égard de l'AOC. Selon les décisions précitées, il semble qu'un des éléments que les cours ont examiné pour décider du caractère public d'un organisme est le degré de contrôle qu'exerce le gouvernement compétent.

Premièrement, il faut remarquer que la Loi qui autorise la constitution de l'AOC lui impose au moins le même degré de contrôle que celui imposé à toute autre société

IV.8.10.2.1 Public Authority

The question of whether a body is a public authority has been decided in a number of cases. In *Littlewood v. George Wimpey & Co., Ltd.* [1953] 1 All E.R. 583, British Overseas Airways Corporation was held to be a public authority. In deciding the case, Parker J. considered whether the duties and responsibilities which were entrusted to the body were in the public interest. The Court also considered what degree of public control existed and whether the duties were to be performed in the public interest.

These same tests were applied by Laskin, J.A., in *Cloudfoam Ltd. v. Toronto Harbour Commissioners*, reported in [1969] 2 O.R. 194, at pp. 196-197, where he found that the Toronto Harbour Commissioners was a public authority.

Generally then, a public authority is a body which: 1) has public duties to perform, and 2) performs those duties and carries out the transactions for the benefit of the public and not for private profit.

In another case, namely, *Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Assn.* (1982), 67 C.P.R. (2d) 59, Urie J. stated at p. 69:

"The only remaining issue, then, is whether there must be a significant degree of governmental control for a body to be found a 'public authority' and, if so, does a significant degree of control exist in the case of the COA. From the authorities earlier referred to it seems that one of the elements the courts have examined in determining the public character of a body is the degree of control exercised by the appropriate government.

Firstly, it should be noted, that there is imposed on the COA by the statute authorizing its incorporation, at least the same degree of control as that imposed on any

constituée en association sans but lucratif dont les objets sont, entre autres, de caractère national, patriotique ou sportif.

Deuxièmement, il est prévu que si l'AOC abandonne sa charte, ses biens seront liquidés par le gouvernement du Canada en collaboration avec le C.I.O.

Troisièmement, les renseignements au dossier indiquent qu'une partie importante du financement des activités de l'AOC provient du gouvernement fédéral et il n'y a pas de doute que l'emploi de ces fonds est surveillé par les représentants du gouvernement.

Quatrièmement, l'exemple fourni lors des Jeux Olympiques de 1980, alors que le gouvernement fédéral a dissuadé l'AOC de participer à ces Jeux, indique que le gouvernement a une influence importante sur les décisions de l'AOC.

Cinquièmement, les liens étroits entre l'AOC, la Direction de la condition physique et du sport amateur et Sports Canada, au niveau du perfectionnement des athlètes, des possibilités d'entraînement et des installations, et au niveau des entraîneurs révèlent l'existence d'un élément de contrôle.

Pour ces motifs, je suis d'avis que le gouvernement exerce sur les activités de l'AOC un degré de contrôle suffisant pour renforcer son caractère public en tant qu' 'autorité publique' au sens du sous-alinéa 9(1)n/iii) de la Loi."

Par conséquent, une autorité publique doit aussi être soumise à un certain degré de contrôle gouvernemental.

other corporation incorporated as a non-profit association the objects of which are, inter alia, of a national, patriotic or sporting character.

Secondly, it is provided that in the event that the COA surrenders its charter, its assets are to be disposed of by the Government of Canada in co-operation with the IOC.

Thirdly, the material on the record shows that a substantial portion of the financing of the COA's activities is derived from the federal government with the control of the disposition thereof undoubtedly being monitored by those representing the government.

Fourthly, the example furnished during the 1980 Olympic Games when the federal government was able to prevail upon the COA not to participate in those games is indicative of a rather substantial degree of influence on the COA's decision making.

Fifthly, the close relationship between the COA, the Directorate of Fitness and Amateur Sport and Sport Canada in the development of athletes, in the provision of training opportunities and facilities and in coaching is indicative of an element of control.

For these reasons, I am of the opinion that there is a sufficient degree of control exercised by government in the COA's activities to reinforce its public character as a 'public authority' within the meaning of subpara. 9(1)(n)(iii) of the Act."

Therefore, a public authority must also be subject to some degree of governmental control.

IV.8.10.2.2 Marques officielles

Une marque officielle est une marque autorisée, provenant de personnes en charge, ou sanctionnée par elles, qui est adoptée et employée par une autorité publique au Canada, pour des produits ou des services.

Dans l'affaire *Insurance Corporation of British Columbia c. Registraire des marques de commerce* (1979), 44 C.P.R. (2d) 1, le juge Cattanach a abordé la définition d'une marque officielle. À la page 9, il déclare :

"Que constitue donc une marque 'officielle' au sens du sous-alinéa 9(1)n)iii)? Une marque officielle n'est pas définie dans la loi.

Dans ses motifs du 14 avril 1978, le registraire avait eu recours à une définition dans le dictionnaire du terme 'officiel'. Cette définition était la suivante : 'qui émane d'une autorité reconnue, constituée'.

La définition donnée par le Shorter Oxford English Dictionary se lit comme suit : '4. Derived from, or having the sanction of persons in office; hence authorized, authoritative'."

Et, plus loin, à la page 10 :

"La marque ainsi adoptée répond donc à la définition donnée par le dictionnaire du terme 'officiel' et constitue par conséquent une 'marque officielle', au sens de ces termes."

Aux termes du sous-alinéa 9(1)n)iii), les autorités publiques peuvent demander au registraire de donner avis public de l'adoption et de l'emploi d'un insigne, d'un écusson d'une marque ou d'un emblème en tant que marque officielle pour des

IV.8.10.2.2 Official Marks

An official mark is an authorized mark derived from, or having the sanction of, persons in office and adopted and used by any public authority in Canada for wares or services.

In *Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks* (1979), 44 C.P.R. (2d) 1, Cattach J. addressed the question of what constitutes an official mark. At p. 9, he stated:

"What then is an 'official' mark within the meaning of s. 9(1)(n)(iii). An official mark is not defined in the statute.

The Registrar in his reasons dated April 14, 1978, resorted to a dictionary meaning of the word 'official'. One such definition was 'derived from the proper office or officer or authority'.

The definition in the Shorter Oxford English Dictionary is to like effect reading '4. Derived from, or having the sanction of persons in office; hence authorized, authoritative.'"

And further, at p. 10:

"The mark so adopted falls within the dictionary meaning of the word 'official' and therefore is an 'official mark' within the meaning of these words."

Under subparagraph 9(1)(n)(iii), public authorities may request the Registrar to give public notice of the adoption and use of badges, crests, emblems or marks as official marks for wares or services. When such notice is given in the *Trade-marks*

marchandises ou des services. Lorsqu'un tel avis est publié dans le *Journal des marques de commerce*, la marque est inscrite dans l'index des marques de commerce enregistrées conservé à la salle de recherche publique de même que dans la banque de données, de sorte qu'un membre du public ou un examinateur peut trouver les marques interdites lors de ses recherches.

Une marque officielle n'est pas enregistrable par une autre partie, et une objection au titre de l'alinéa 12(1)e) doit être soulevée lorsqu'une telle marque ou une marque semblable fait l'objet d'une demande d'enregistrement par une autre partie.

IV.8.10.2.3 Formule de demande d'un avis public — Sous-alinéa 9(1)n)iii)

La formule de demande d'annonce doit inclure tous les renseignements contenus dans la demande d'annonce faite au titre de l'alinéa 9(1)e). *Voir la section IV.8.3.1 du présent manuel — Formule de demande d'avis public.* En outre, l'autorité publique doit ajouter un exemplaire de la loi habilitante en vertu de laquelle elle a été constituée.

Le registraire doit donner avis public lorsque demande lui en est faite en vertu de l'alinéa 9(1)n) de la Loi à la condition que la formule de demande réponde aux critères énoncés dans la section IV.8.3.1 du présent manuel.

Dans la décision *Association olympique canadienne c. Olympus Optical Co.* (1991), 38 C.P.R. (3^e éd.) 1, le juge déclarait à la p. 3 :

"L'avocat de l'appelante soutient avec vigueur que l'avis public du 11 juin 1986 ne doit pas être pris en considération parce que la date à laquelle l'enregistrabilité est établie est celle où la demande d'enregistrement est publiée ou, au plus tard, celle à laquelle la déclaration d'opposition est déposée. Nous ne partageons pas ce point de vue. Selon nous,

Journal, the information is entered in the index of registered trade-marks maintained in the public search room and also in the database. This enables both the public and the examiners to find any prohibited marks during an availability search.

An official mark is not registrable by another party, and an objection under paragraph 12(1)(e) must be made in any instance where such a mark or a similar mark is the subject matter of an application to register by another party.

IV.8.10.2.3 Form of Request for Public Notice — Subparagraph 9(1)(n)(iii)

The form of the request to advertise must include all the information contained in the request to advertise under paragraph 9(1)(e). *See section IV.8.3.1 of this manual — Form of Request for Public Notice.* In addition, the public authority should enclose a copy of the enabling legislation incorporating the public authority.

The Registrar must give public notice when requested to do so under paragraph 9(1)(n) provided that the form of the request conforms to the criteria set out in section IV.8.3.1 of this manual.

In *Canadian Olympic Assn. v. Olympus Optical Co.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 1, it was stated at p. 3:

"Counsel for the appellant strongly urges that the June 11, 1986 public notice is not to be considered because the date on which registrability is to be determined is the date the application for registration was advertised or, at the latest, the date on which the opposition was filed. We are unable to agree. In our view, the appellant acquired no rights to registration on either of those dates and the question of registrability remained

l'appelante n'a acquis aucun droit à l'enregistrement à l'une ou l'autre de ces dates, et l'enregistrabilité n'a pas été établie avant qu'une décision finale ne soit rendue en l'espèce. La Cour s'appuie à cet égard sur la décision *Association Olympique canadienne, supra*, dans laquelle le juge MacGuigan déclare, à la page 775, que '...le droit d'enregistrer la marque n'existe plus à compter du moment où l'avis public est donné'. (Se reporter également à *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, n° du greffe : A-263-89, jugement rendu par le juge Desjardins le 24 juin 1991, aux p. 9 à 12).

Il importe peu, selon nous, que l'appelante ait présenté une demande d'enregistrement, qu'une telle demande ait été publiée ou qu'une déclaration d'opposition ait été présentée avant la publication de l'avis public du 11 juin 1986. Il était cependant crucial que, au moment où l'on a statué sur la demande, cet avis avait été donné. Le registraire était tenu, lorsqu'il a statué sur la demande, de tenir compte de l'interdiction ainsi créée."

Par conséquent, la marque de commerce ordinaire doit déférer à la marque officielle lorsqu'un avis public d'une marque officielle a été donné et qu'une marque identique, ou une marque lui ressemblant au point qu'il pourrait y avoir confusion, fait l'objet d'une demande en suspens qui n'a pas encore été annoncée dans le *Journal des marques de commerce*.

IV.8.10.2.4 Sous-alinéa 9(1)n.1)

Le présent sous-alinéa prévoit la protection de toutes les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emploi, au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à la demande du gouverneur général, donné un avis public en ce sens.

at large until the matter was finally disposed of. Indeed, this view is supported by *Canadian Olympic Assn.*, supra, in which MacGuigan J.A. stated at p. 166, that the 'right to register the mark is... prohibited from the time of the giving of the public notice': see also *Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, Court File No. A-263-89, judgment rendered June 24, 1991, per Desjardins J.A., at pp. 9-12 [since reported 37 C.P.R. (3d) 413 at pp. 422-4, 28 A.C.W.S. (3d) 103].

In our view, it is of no moment that the appellant submitted an application for registration or that the application was advertised or that the application was opposed before the June 11, 1986 public notice was given. What is critical is that at the time the application was disposed of that notice had been given. The office of the Registrar in disposing of the application was obliged by the statute to give full effect to the prohibition thus created."

Accordingly, the normal commercial trade-mark must defer to the official mark where public notice of an official mark has been given and an identical trade-mark, or one so nearly resembling it as to be likely to be mistaken for it, is the subject of a pending application that has not been advertised in the *Trade-marks Journal*.

IV.8.10.2.4 Paragraph 9(1)(n.1)

This paragraph provides for the protection of any armorial bearings granted, recorded or approved for use, pursuant to the prerogative powers of Her Majesty as exercised by the Governor General in respect of the granting of armorial bearings, if the Registrar has at the request of the Governor General given public notice of the grant, recording or approval.

Une fois que l'avis public a été donné dans le *Journal des marques de commerce*, celles-ci deviennent alors des marques interdites. Les renseignements sont ensuite consignés dans l'index des marques de commerce qui est conservé dans la salle de recherche publique du ministère. Ils sont également saisis dans la base de données, ce qui permet à un membre du public autant qu'à un examinateur de trouver toutes les marques qui sont interdites au cours d'une recherche.

IV.8.11 Alinéa 9(1)o)

Cet alinéa est suffisamment explicite.

IV.8.12 Article 10

Pour être en mesure de refuser une marque en vertu de l'article 10, l'examineur doit tout d'abord établir qu'en raison d'une pratique commerciale ordinaire, cette marque est reconnue par les vendeurs ou acheteurs au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de services ou de marchandises.

Un premier rapport du bureau peut se justifier si le requérant ou d'autres personnes utilisent la marque de commerce qui fait l'objet de la demande dans des imprimés, tels les catalogues, en lui donnant un sens autre que celui d'une marque de commerce pour désigner le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou de services. Cependant, les examinateurs doivent s'assurer que la date de parution des imprimés dont il est question (et qui permettent de justifier une objection en vertu de l'article 10) est antérieure à la date indiquée dans la demande d'enregistrement comme étant la date d'adoption (*voir l'article 3*) de la marque par le requérant.

Rendant une décision lors d'une opposition dans l'affaire *Simmonds Aerocessories Ltd. v. Elastic Stop Nut Corp.* (1960), 34 C.P.R. 245, le registraire a eu à statuer sur le droit à l'enregistrement d'un manchon rouge de blocage en fibre pour contre-écrou. Après avoir étudié les preuves qui démontraient que les autres fabricants canadiens utilisaient déjà des manchons de ce genre depuis plusieurs années, il a rejeté la demande conformément à l'article 10.

Once public notice is given in the *Trade-marks Journal*, these become prohibited marks. The information is then entered in the index of registered trade-marks maintained in the public search room and also recorded in the database, thereby enabling a member of the public as well as the examiners to find any prohibited marks during an availability search.

IV.8.11 Paragraph 9(1)(o)

This paragraph of the Act is self-explanatory.

IV.8.12 Section 10

In order to refuse a mark under section 10, the examiners must first establish that, in ordinary commercial usage, the mark applied for is recognized by dealers or purchasers in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any wares or services.

Use of the mark applied for by the applicant and others in printed matter such as catalogues, in a non-trade-mark sense as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any wares or services, may be a basis for a first office action. Examiners should be careful, however, to ensure that the date of the printed matter referred to (in order to substantiate a section 10 objection) is prior to the applicant's date of adoption (*see section 3*) of the mark as shown in the trade-mark application.

In opposition decision *Simmonds Aeroaccessories Ltd. v. Elastic Stop Nut Corp.* (1960), 34 C.P.R. 245, the Registrar considered the registrability of the red fibre locking sleeve for a lock nut. After reviewing the evidence, which disclosed the use of like fibre locking sleeves in Canada by other manufacturers for several years, the application was refused pursuant to section 10.

L'examineur peut aussi rejeter des mots qui, après avoir été longtemps employés sur le marché (p. ex. : "moped" pour des véhicules motorisés), sont reconnus par les commerçants ou acheteurs comme désignant le genre de marchandises.

Si la marque qui fait l'objet de la demande est une marque composée et que la marque en son entier est enregistrable, il est possible d'insérer dans la demande une clause de désistement à l'égard de la partie qui n'a pas droit à l'enregistrement aux termes de l'alinéa 12(1)e).

IV.8.12.1 Article 10.1

Dans les cas où une dénomination doit, au titre de la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, être utilisée pour désigner une variété végétale, nul ne peut adopter la dénomination comme marque de commerce relativement à cette variété ou à une variété de la même espèce, ni l'utiliser d'une manière susceptible d'induire en erreur, ni adopter, ou utiliser ainsi, une marque dont la ressemblance avec la dénomination est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

Agriculture et Agroalimentaire Canada a pour mandat de délivrer des certificats d'obtention pour la dénomination de variétés végétales en vertu de la *Loi sur la protection des obtentions végétales*. Un certificat permet aux propriétaires de maîtriser la multiplication et la vente du matériel de reproduction. La durée de la protection peut aller jusqu'à 18 ans. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le bureau de la protection des obtentions végétales au (613) 995-7900.

Les certificats d'obtention sont publiés dans le *Bulletin des variétés végétales* dont un exemplaire est régulièrement transmis au Bureau des marques de commerce. Ce dernier inscrit les renseignements dans l'index des marques enregistrées qui est conservé dans la salle de recherche publique. De la sorte, les membres du public et les examinateurs peuvent trouver ces marques interdites.

Dans les cas où la marque de commerce qui fait l'objet de la demande est la même qu'une de ces marques interdites ou y ressemble et que la demande est à l'égard de cette variété ou d'une variété de la même espèce, l'examineur doit soulever une objection en vertu de l'alinéa 12(1)f).

The examiners may also refuse words which, through frequent and prolonged use in the marketplace (e.g., "moped" for motor powered vehicles), are recognized by dealers in or purchasers of the wares as designating the kind of wares.

If the mark applied for is a composite mark and, as a whole, is registrable, a disclaimer clause pertaining to the portion which is unregistrable pursuant to paragraph 12(1)(e) can be inserted in the application.

IV.8.12.1 Section 10.1

Where a denomination must, under the *Plant Breeders' Rights Act*, be used to designate a plant variety, no person shall adopt it as a trade-mark in association with the plant variety or another plant variety of the same species or use it in a way likely to mislead. Nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling that denomination as to be likely to be mistaken for it.

Agriculture and Agri-Food Canada has the mandate to grant rights for denominations of plant varieties under the *Plant Breeders' Rights Act*. These rights give owners control over the multiplication and sale of reproductive material. Protection is for up to 18 years. For more information, call the Plant Breeders' Rights Office at (613) 995-7900.

The grants are published in the *Plant Varieties Journal*, a copy of which is sent to the Trade-marks Office regularly. The Office then incorporates this information in the index of registered trade-marks maintained in the public search room, which enables both members of the public and examiners to find these prohibited marks during an availability search.

In cases where a trade-mark applied for is the same as or similar to one of these prohibited marks and the application covers the plant variety or another plant variety of the same species, the examiners must raise an objection under paragraph 12(1)(f).

IV.8.13 Articles 9 et 10 — Notification au requérant

Lorsque l'examineur relève une marque ou une partie d'une marque qui est une marque interdite ou qui est presque identique à cette marque, il doit en informant le requérant identifier les dispositions du paragraphe 9(1) ou de l'article 10 qui s'appliquent. Il doit prévenir le requérant que la marque n'est pas enregistrable en vertu des dispositions des alinéas 12(1)*e*) ou *f*).

IV.8.14 Alinéa 9(2)*a*) — Consentement à l'emploi de marques interdites

Le présent alinéa autorise, avec le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le paragraphe 9(1) est censé avoir voulu protéger, l'emploi ou l'enregistrement d'une marque interdite en tant que marque de commerce en liaison avec une entreprise.

Les consentements pour surmonter l'interdiction aux termes de l'alinéa 9(1)*l*), lorsqu'il s'agit du portrait ou de la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les 30 années précédentes, sont très fréquents. *Voir également la section IV.3.12 du présent manuel.*

L'examineur doit en outre obtenir une déclaration de désistement visant la partie interdite de la marque, étant donné que personne ne peut posséder le droit à l'usage exclusif de cette matière.

IV.8.14.1 Alinéa 9(2)*b*)

Selon le sous-alinéa 9(2)*b*)*i*), si la marque de commerce faisant l'objet de la demande est constituée d'un signe ou poinçon officiel mentionné au sous-alinéa 9(1)*i*.1), ou y ressemble tellement qu'on pourrait vraisemblablement les confondre, une objection sera soulevée si les marchandises sont identiques ou semblables à celles à l'égard desquelles le signe ou poinçon a été adopté.

Par ailleurs, si les marchandises en question sont totalement différentes, aucune objection ne sera soulevée.

IV.8.13 Sections 9 and 10 — Informing the Applicant

When examiners find a mark or portion of it that consists of or is almost identical to the prohibited mark, they must, in communicating with the applicant, identify which part of subsection 9(1) or section 10 is being applied. They must state that the mark is not registrable under the provisions of paragraph 12(1)(e) or (f).

IV.8.14 Paragraph 9(2)(a) — Consent for Use of Prohibited Marks

This paragraph provides a means whereby, with the consent of Her Majesty or such other person, society, authority or organization considered protected by subsection 9(1), prohibited matter may be used or registered as a trade-mark in connection with a business.

Consents to overcome the prohibition in paragraph 9(1)(l) against the portrait or signature of an individual who is living or has died within the preceding 30 years are quite common. *See also section IV.3.12 of this manual.*

The examiners must also secure a disclaimer statement extending to the prohibited matter since no one person is entitled to exclusive use of that matter.

IV.8.14.1 Paragraph 9(2)(b)

Subparagraph 9(2)(b)(i) stipulates that if the trade-mark applied for consists of, or so nearly resembles as to be likely to be mistaken for, an official sign or hallmark mentioned in paragraph (1)(i.1), an objection will be raised if the wares are the same or similar to the wares in respect of which the official sign or hallmark has been adopted.

On the other hand, if the wares in question are totally dissimilar, then no objection will be raised.

Le sous-alinéa 9(2)b)ii) dispose que si la marque de commerce qui fait l'objet de la demande est constituée d'armoiries, d'un drapeau, d'un emblème ou d'un sigle mentionnés au sous-alinéa 9(1)i.3), ou y ressemble tellement qu'on pourrait les confondre, une objection sera soulevée si l'emploi de la marque est susceptible d'induire le public en erreur quant au lien qu'il y aurait entre l'utilisateur de la marque et l'organisme.

Par ailleurs, s'il est peu probable que le public soit induit en erreur, aucune objection ne sera soulevée.

IV.8.15 Alinéa 12(1)f) et article 10.1 — Dénominations de variétés végétales

L'alinéa 12(1)f) porte sur les dénominations dont l'emploi est interdit comme marque de commerce en vertu de l'article 10.1. Ces dénominations sont approuvées par Agriculture et Agroalimentaire Canada. *Voir la section IV.8.12.1 du présent manuel pour plus de détails.*

IV.8.16 Alinéas 12(1)g) et h) Indications géographiques protégées pour des vins ou spiritueux

Ces alinéas portent sur les indications géographiques protégées pour des vins ou des spiritueux. La liste des indications géographiques protégées est tenue sous la surveillance du Registraire des marques de commerce conformément au paragraphe 11.12(1). *Voir les sections III.1, III.6, IV.1, IV.9.4.4, IV.10.1 et V.9.2 du présent manuel pour plus de détails.*

IV.9 Désistements — Article 35

L'article 35 permet au requérant de se désister de certaines parties de sa marque de commerce qui autrement n'auraient pas droit à l'enregistrement, à condition de respecter les exigences énoncées dans la présente section. *Voir également la section II.6.4 du présent manuel.*

Subparagraph 9(2)(b)(ii) stipulates that if the trade-mark applied for consists of, or so nearly resembles as to be likely to be mistaken for, an armorial bearing, flag, emblem or abbreviation mentioned in paragraph (1)(i.3), an objection will be raised if use of the mark is likely to mislead the public as to a connection between the user and the organization.

On the other hand, if it is unlikely that the public would be misled, then no objection will be raised.

IV.8.15 Paragraph 12(1)(f) and Section 10.1 — Plant Variety Denominations

This paragraph deals with denominations which are prohibited for use as trade-marks under section 10.1. These denominations are granted by Agriculture and Agri-Food Canada. *See section IV.8.12.1 of this manual for more details.*

IV.8.16 Paragraphs 12(1)(g) and (h) — Protected Geographical Indications for Wines or Spirits

These paragraphs relate to protected geographical indications for wines or spirits. The Registrar of Trade-marks is required to keep a list of protected geographical indications for wines or spirits in accordance with section 11.12(1). *See sections III.1, III.6, IV.1, IV.9.4.4, IV.10.1 and V.9.2 of this manual for more details.*

IV.9 Disclaimers — Section 35

This section enables an applicant to disclaim certain portions of a trade-mark which would otherwise be unregistrable, subject to the conditions set out in this section of the manual. *See also section II.6.4 of this manual.*

Dans la décision *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103, à la p. 107, le juge Dubé, après avoir étudié certaines causes ayant trait au désistement, déclarait ce qui suit :

[Traduction] "Le rôle et la portée du désistement est commenté par Fox dans son ouvrage *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd., à la p. 238, où il souligne qu'en ce qui concerne le droit à l'enregistrement, même quand les éléments individuels d'une marque n'y ont pas droit, la marque en son entier peut être distinctive et être enregistrable. Cependant, la pratique qui consiste à combiner des éléments enregistrables et d'autres qui ne le sont pas dans un enregistrement devrait être évitée et il faudrait aussi se donner les moyens nécessaires de l'empêcher. Fox déclare que le recours au désistement est valable en ce sens qu'il permet qu'un enregistrement contienne des éléments qui par eux-mêmes ne sont pas distinctifs. L'article 34 a autorisé légalement cette façon de procéder."

Dans leur demande initiale, bon nombre de requérants se désistent des parties de leur marque de commerce qui ne sont pas indépendamment enregistrables. L'énoncé de ce désistement se trouve dans la formule 1 et se lit comme suit :

"Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de _____, en dehors de la marque de commerce."

L'insertion d'un désistement dans la demande initiale épargne du temps au requérant ainsi qu'au Bureau des marques de commerce et, dans bien des cas, évite un premier rapport demandant un désistement. Lorsque la demande ne contient pas de désistement, l'examineur doit déterminer si une partie de la marque contrevient aux dispositions de l'article 12 et, dans l'affirmative, il doit exiger que la demande soit modifiée de façon à inclure un désistement.

En ce qui concerne les demandes visant à étendre l'état déclaratif des marchandises ou des services, il faut exiger un désistement, si cela se justifie, même s'il y a déjà eu le désistement d'un élément dans l'enregistrement initial. *Voir la section II.7.7 du présent manuel sur l'extension de l'état déclaratif des marchandises ou des services.*

REMARQUE : Il n'est pas possible de surmonter une demande de désistement en invoquant le paragraphe 12(2) ou l'article 14 et en présentant des preuves à l'égard de la marque de commerce en son entier. La seule façon de l'éviter serait de convaincre le registraire que l'élément visé par le désistement proposé est indépendamment enregistrable.

En d'autres termes, le requérant a-t-il une demande admise ou un enregistrement en vertu de l'alinéa 12(2) ou de l'article 14 de cet élément par lui-même ou encore a-t-il un enregistrement en vertu de la LCD(UCA) ou de la LMCDP(TMDA) (avec ou sans preuve) de cet élément par lui-même? Dans l'affirmative, l'élément est censé être indépendamment enregistrable et, par conséquent, la marque de commerce sera publiée avec la mention suivante: "Le requérant est le propriétaire de ... etc."

In *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103 at 107, Dubé J., after reviewing a number of cases relating to disclaimers, stated:

"The role and effect of disclaimers is discussed in Fox, *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed., p. 238. It is pointed out that, even when parts of a mark taken separately may not be capable of registration, the mark when taken as a whole may be distinctive and so registrable, but 'nevertheless, the practice of combining registrable and unregistrable material in a registration is one that should be avoided and means for its avoidance provided'. It is stated that the practice of disclaimers is a valuable one in that it allows a registration to contain matter which standing alone 'is non-distinctive'. The practice was given statutory authority by s.34."

In their original applications, many applicants include disclaimers of portions of the trade-mark which are not independently registrable. The form of the disclaimer is found in Form 1 and reads as follows:

"The applicant disclaims the right to the exclusive of _____ apart from the trade-mark."

The inclusion of the disclaimer in the original application saves both the applicant and the Office time and, in many cases, avoids an unnecessary first action requesting a disclaimer. When an application has no disclaimer, the examiners must determine if any portion of the mark contravenes the pertinent provisions of section 12 and, if so, must request that the application be amended to include a disclaimer.

On applications to extend the statement of wares/services, a disclaimer must be requested, if warranted, even if matter was disclaimed in the original registration. *See section II.7.7 of this manual on extension of wares/services applications.*

NOTE: A requirement for a disclaimer cannot be overcome by invoking subsection 12(2) or section 14 and submitting evidence relating to the trade-mark as a whole. It can only be overcome by satisfying the Registrar that the subject matter of the proposed disclaimer is independently registrable.

In other words: Does the applicant have a per se registration or an allowed application under subsection 12(2) or section 14 or a per se registration under the UCA or TMDA (with or without evidence) pertaining to the unregistrable subject matter? If so, the subject matter is considered independently registrable and therefore the mark will be published with the notation: "The applicant is the owner of....etc."

REMARQUE : Dans certains cas, un requérant peut présenter des arguments qui établissent qu'une partie de sa marque de commerce est indépendamment enregistrable.

IV.9.1 Partie d'une marque de commerce

IV.9.1.1 Mot composé

Si la marque est un mot composé écrit en un seul mot (p. ex., BEAUBAS pour des chaussettes pour hommes), aucun désistement pour le mot BAS ne sera requis.

Par contre, si une partie de la marque est distincte de l'autre, parce qu'elle a été imprimée différemment, elle fait l'objet d'une revendication pour une autre couleur ou encore, si la première lettre de cette partie est écrite en majuscule, un désistement sera requis si la partie en question contrevient aux dispositions de l'article 12.

IV.9.1.2 Mot contenant un trait d'union

Si un mot composé comprend un trait d'union, les mêmes règles s'appliquent que dans le cas des mots composés écrits en un seul mot. Par conséquent, pour la marque de commerce BEAU-BAS, aucun désistement ne sera requis pour le mot BAS.

IV.9.1.3 Marque composée

Si, par contre, la marque est une marque composée comportant les mots BEAU BAS, ou le mot BEAU avec la représentation de chaussettes, il faudra se désister du mot BAS ou de la représentation des chaussettes.

Dans le cas d'une marque composée de mots anglais et français, et si les deux parties contreviennent aux dispositions pertinentes de l'article 12, un désistement des deux parties sera requis. Si une marque est composée de parties qui contreviennent aux différents alinéas (12(1)*a*) et *b*) ou *a*) et *c*) par exemple), un désistement des deux parties sera exigé (par ex., LABATT EXTRA ou LABATT BEER).

NOTE: An applicant can, in some instances, establish that a portion is independently registrable through argument.

IV.9.1 Portion of the Trade-mark

IV.9.1.1 Compound Word

If a trade-mark is a compound word written as one word (e.g., HAPPYSOX as applied to men's hosiery), no disclaimer will be required for the word SOX.

If, however, a portion of the mark stands out as separate, having, for example, different print, a different colour claim, or a portion beginning with a capital letter, a disclaimer will be requested if such portion contravenes the pertinent provisions under section 12.

IV.9.1.2 Hyphenated Word

If the compound word is in hyphenated form, the same rules with respect to a disclaimer of single compound words apply. Thus, for a mark shown as HAPPY-SOX, no disclaimer statement extending to the word SOX would be requested.

IV.9.1.3 Composite Mark

If, however, the mark is a composite mark, consisting of the words HAPPY SOX or the word HAPPY and a representation of socks, a disclaimer will be required of the word SOX or the representation of socks.

In the case of a mark composed of both English and French words, and if both portions are objectionable under the pertinent provisions of section 12, a disclaimer of both portions will be required. If a mark is composed of portions which are objectionable under different paragraphs, i.e., 12 (1)(a) and (b) or (a) and (c), a disclaimer of both portions is required. (For example, LABATT EXTRA or LABATT BEER.)

IV.9.1.4 Désistement partiel

Lorsqu'une partie d'une marque de commerce n'est pas enregistrable à l'égard de certaines marchandises ou de certains services énumérés dans la demande d'enregistrement, l'examineur demandera un désistement restreint à ces marchandises ou services.

Par exemple, si la marque EMBASSY SPORTING GOODS fait l'objet d'une demande d'enregistrement en liaison avec des "articles de sport divers nommément, des tentes, des havresacs et des couteaux de chasse, des vêtements pour bébé, des légumes en conserve et du papier ciré", l'examineur acceptera la déclaration de désistement suivante :

"Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots SPORTING GOODS, en dehors de la marque, en liaison avec des articles de sport divers, nommément, des tentes, des havresacs et des couteaux de chasse."

Comme il s'agit là des seules marchandises dans la demande en liaison avec lesquelles les mots SPORTING GOODS pourraient donner lieu à une objection en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi, il n'est pas nécessaire de présenter un désistement à l'égard de ces deux mots en liaison avec les autres marchandises.

IV.9.2 Partie non indépendamment enregistrable - désistement requis

Toute partie d'une marque de commerce qui n'est pas indépendamment enregistrable aux termes des alinéas 12(1)a), b), c) et e) doit faire l'objet d'un désistement.

Un désistement sera exigé pour toute partie non enregistrable d'une marque de commerce, lorsque cette partie:

- 1) est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou décédé dans les 30 années précédentes;

IV.9.1.4 Partial Disclaimers

Where a portion of a trade-mark is found to be unregistrable for only some of the wares or services named in an application, the examiners will request a disclaimer restricted to those wares/services for which the mark is objectionable.

For example, if the mark EMBASSY SPORTING GOODS is applied for in relation to "sporting goods of all kinds, namely, tents, knapsacks and hunting knives; and baby clothes, canned vegetables and waxed paper," the examiners will accept a disclaimer statement as follows:

"The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words SPORTING GOODS apart from the mark, in respect of the wares sporting goods of all kinds, namely, tents, knapsacks and hunting knives."

Since these are the only goods applied for in association with which the words SPORTING GOODS are objectionable under paragraph 12(1)(c), it is not necessary to disclaim rights in those words in respect of the other wares.

IV.9.2 Portion Not Independently Registrable — Disclaimer Requested

Any portion of a trade-mark which is not independently registrable pursuant to paragraphs 12(1)(a), (b), (c) and (e) must be disclaimed.

Disclaimers of unregistrable portions of trade-marks will be requested where a portion of the trade-mark:

- 1) consists of reading matter which is primarily merely the name or surname of an individual who is living or who has died within the preceding 30 years;

- 2) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, clairement descriptive, en anglais ou en français, de la nature ou de la qualité de l'un ou l'autre des services ou marchandises, ou des conditions de production ou des personnes qui les produisent ou qui exécutent les services ou de leur lieu d'origine;
- 3) est dans quelque langue que ce soit, le nom de l'un ou l'autre des services ou marchandises;
- 4) est un mot ou un symbole généralement utilisé dans le commerce ou les affaires du requérant (par exemple : mode);
- 5) est un slogan, une expression, une phrase ou une combinaison de mots qui constitue dans son ensemble une description claire de l'un ou l'autre des services ou marchandises. La déclaration de désistement peut englober l'expression, la phrase ou la combinaison de mots dans son ensemble;
- 6) est une carte géographique qui représente le lieu d'origine de l'un ou l'autre des services ou marchandises;
- 7) constitue une représentation de l'un ou l'autre des services ou marchandises liés à la marque de commerce;
- 8) est une représentation de la feuille d'érable à 11 pointes.

IV.9.3 Partie indépendamment enregistrable - aucun désistement requis

Il n'y a pas lieu d'exiger de désistement à l'endroit de parties de marques qui ont été enregistrées avec preuve de leur caractère distinctif en liaison avec les marchandises/services qui font l'objet de la demande, c'est-à-dire qu'un désistement n'est pas requis dans les circonstances qui suivent :

- 1) Il y a déjà eu un enregistrement de cette partie en liaison avec des marchandises ou services semblables en vertu de la LMCD (TMDA) ou de la LCD (UCA).

- 2) consists of any matter, whether depicted, written or sounded, which is clearly descriptive, in the English or French language, of the character or quality of any of the wares or services, or of the conditions or persons employed in their production, or in the performance of the services or of their place of origin;
- 3) is the name in any language of any of the wares or services;
- 4) consists of a word or symbol common to the trade or business with which the applicant is concerned (e.g., fashions);
- 5) consists of a slogan, phrase, sentence or word combination which, as a whole, is clearly descriptive of any of the wares or services (the disclaimer statement may extend to the phrase, sentence or word combination as a whole);
- 6) consists of a map, representative of the place of origin of any of the wares or services;
- 7) consists of a depiction of any of the wares or services associated with the trade-mark;
- 8) consists of a representation of the 11-point maple leaf.

IV.9.3 Portions Independently Registrable — No Disclaimer Request

Disclaimers should not be requested for portions of marks which have been registered upon proof of distinctiveness in respect of the wares/services applied for. That is, disclaimers should not be requested in the following circumstances:

- 1) The portion of the mark has been previously registered for similar wares or services under the TMDA or UCA.

- 2) Il y a déjà eu un enregistrement de cette partie pour des marchandises ou services semblables, fondé sur son caractère distinctif en vertu du paragraphe 12(2), ou fondé sur le fait que la marque "n'est pas" dépourvue de caractère distinctif aux termes de l'article 14.

Dans les cas mentionnés aux points 1) et 2), l'examineur publiera la demande accompagnée de la déclaration suivante : "Le requérant est le propriétaire de l'enregistrement n° ...". Cette déclaration tient lieu de désistement.

- 3) Cette partie est dans une langue autre que l'anglais ou le français et constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises ou des services liés à la marque de commerce.
- 4) La marque en son entier n'est pas descriptive et une partie de cette marque comprend les mots ou abréviations qui suivent : LIMITÉE, LTÉE., CORPORATION, CORP., INCORPORÉE, INC., COMPAGNIE, CO., PRODUIT(S) ET MARQUE(S).

IV.9.4 Marques non enregistrables même avec un désistement

Il existe un certain nombre de cas où une marque de commerce, vue dans son ensemble, n'est pas enregistrable, même si une ou toutes les parties de la marque faisant l'objet de la demande ont donné lieu à un désistement. Il y a lieu de consulter ci-dessous les paragraphes de la présente section.

IV.9.4.1 Désistement à l'égard d'une description fausse et trompeuse ou d'une matière interdite trompeuse

Si la partie de la marque à laquelle on s'est désisté constitue une description fausse et trompeuse et ne peut pas être enregistrée aux termes de l'alinéa 12(1)*b*), ou si cette partie constitue une matière interdite conformément à l'article 10 et que les marchandises ou services ne sont pas du genre, ni de la qualité etc. visés par la marque interdite, la marque de commerce en son entier

- 2) The portion of the mark has been previously registered for similar wares or services on the basis of acquired distinctiveness pursuant to subsection 12(2), or registered on the basis of being "not" without distinctive character pursuant to section 14.

In the cases mentioned above (1 and 2), the examiners will have the application published with the statement: "The applicant is the owner of registration no...." This is in lieu of a disclaimer.

- 3) The portion is in a language other than English or French and is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the wares or services associated with the trade-mark.
- 4) The mark as a whole is not descriptive and the portion comprises the following words or abbreviations: LIMITED, LTD., CORPORATION, CORP., INCORPORATED, INC., COMPANY, CO., PRODUCT(S), AND BRAND(S).

IV.9.4 Marks Non-Registrable, Even with Disclaimer

In a number of circumstances, a mark, when considered as a whole, is not registrable, even though a part or each part of the mark applied for has been disclaimed. See the following paragraphs under this section.

IV.9.4.1 Disclaimer - Deceptively Misdescriptive or Misleading Prohibited Matter

If the disclaimed portion of the mark applied for is deceptively misdescriptive and non-registrable pursuant to paragraph 12(1)(b), or if the disclaimed portion of the mark applied for is a prohibited mark pursuant to section 10, and the wares/services are not of the kind, quality, etc. covered by the

n'a pas droit à l'enregistrement si la partie visée par le désistement est soit non enregistrable, soit interdite, et constitue une partie significative de la marque.

Dans la décision *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103, à la p. 109, le juge Dubé, après avoir jugé qu'il serait facile de visualiser la marque de commerce de l'appelant sans le mot PREMIER, déclarait ce qui suit :

"A mon avis, un désistement ne devrait pas servir, dans une question de description fausse et trompeuse, à permettre l'enregistrement de la marque dans son ensemble quand l'élément dominant de la marque composée est précisément ce qui n'a pas droit à l'enregistrement. Après tout, le désistement ne figure pas sur la marque, mais la fraude, elle, demeure toujours visible."

IV.9.4.2 Désistement en cas de confusion

Un désistement ne permet pas de surmonter une objection soulevée pour cause de confusion avec une marque de commerce déposée conformément à l'alinéa 12(1)*d*) ou une marque de commerce en instance aux termes des paragraphes 16(1), (2) et (3).

Dans la décision *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 1, le juge Noel a décidé que la marque PINE-L, qu'on cherchait à faire enregistrer en liaison avec des désinfectants, créait de la confusion avec la marque déposée PINE-SOL, en liaison avec des détergents, des désodorisants et des désinfectants et javellisants liquides, même si le requérant s'était désisté du droit à l'usage exclusif du mot "pine" en-dehors de la marque de commerce. Le juge Noel déclarait à la page 5 :

"L'appelant (le titulaire de l'enregistrement) déjà cité s'est désisté du mot 'pine', mais il faut néanmoins considérer les marques dans leur ensemble pour déterminer s'il y a possibilité de confusion entre les deux."

Voir aussi *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103.

prohibited mark, the mark as a whole is not registrable if the non-registrable or prohibited disclaimed portion forms a significant part of the mark.

In *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103 at p. 109, Dubé J., after finding it would not be difficult to visualize the appellant's trade mark without the word PREMIER, stated:

"In my view a disclaimer ought not be used in relation to a deceptively misdescriptive matter so as to render the mark as a whole registrable when the unregistrable matter is a dominant feature of the composite mark. After all, the disclaimer does not appear on the mark and the deception stands visually overwhelming."

IV.9.4.2 Disclaimer - Confusing Marks

A disclaimer does not overcome an objection of confusion with a registered trade-mark pursuant to the provisions of paragraph 12(1)(d) or a pending trade-mark pursuant to subsections 16(1), (2) and (3).

In *American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 1, Noel J. found the mark PINE-L, as applied for in relation to disinfectants, confusing with the registered mark PINE-SOL for use in association with detergents, deodorants, and disinfecting and bleaching fluids, even though the registrant had disclaimed the right to the exclusive use of the word "pine" apart from the trade-mark. At p. 5 Noel J. stated:

"The appellant, (registrant), as already mentioned, disclaimed the word 'pine' but the marks must still be considered in their totalities in determining whether there is a likelihood of confusion between them."

See also *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103.

IV.9.4.3 Désistement à l'égard de tous les éléments d'une marque de commerce

Un désistement à l'endroit de tous les éléments d'une marque de commerce n'est pas acceptable si la marque de commerce en son entier n'a pas droit à l'enregistrement et ne contient aucun élément distinctif. Dans la décision *Ingle v. Registrar of Trade Marks* (1973), 12 C.P.R. (2d) 75, à la p. 77, le juge Addy, après avoir fait remarquer que le requérant s'était désisté des mots STUDENT LIFE et après avoir pris en considération l'allégation du requérant selon laquelle il avait le droit de faire enregistrer la marque comme telle, déclarait ce qui suit:

[Traduction] "Ce serait évidemment le cas si l'on était en présence d'une marque ou de quelque chose de suffisamment particulier dans la forme ou la disposition des mots ou des lettres auxquelles pourrait se rattacher un enregistrement..."

Et, plus loin :

"Pour constituer une marque de commerce, il doit y avoir une représentation illustrée ou un dessin ou quelque chose qui la caractérise ou la distingue d'une façon quelconque et permette de la reconnaître."

Voir l'affaire *Canadian Jewish Review Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 89, à l'issue de laquelle, malgré le désistement des mots THE CANADIAN JEWISH REVIEW, la marque a été jugée non enregistrable. Le juge Cameron a formulé les observations suivantes à la p. 93 de son jugement :

[Traduction] "À mon avis, la marque de commerce, malgré ses éléments graphiques, est clairement descriptive en anglais de la nature des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée. En dépit du désistement, les quatre mots (il est vrai, non enregistrables en soi) constituent néanmoins la partie concrète de la marque de commerce et, malgré les éléments graphiques qui ont été ajoutés, forment tout de même l'expression 'The Canadian Jewish Review'. Les mots eux-mêmes ainsi que les caractères hébraïques

IV.9.4.3 Disclaimer — All Elements of Trade-mark

A disclaimer of all the elements of a trade-mark is not acceptable if the trade-mark considered as a whole is unregistrable and does not contain any distinguishing feature. In *Ingle v. Registrar of Trade Marks* (1973), 12 C.P.R. (2d) 75, at p. 77, Addy J., after noting that the applicant had disclaimed the words STUDENT LIFE, and after considering the applicant's submission that it had the right to have the mark itself registered, stated:

"This might very well be true if there were a mark or anything sufficiently peculiar in the form or layout of either of the words or of any of the letters to which the registration might attach...."

And further:

"To constitute a mark, there must be a pictorial representation or design, or something which marks or distinguishes it in some way and allows it to be recognized."

See *Canadian Jewish Review Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 89, where despite the disclaimer to the words THE CANADIAN JEWISH REVIEW the mark was found to be unregistrable. In this case, at p. 93, Cameron J. stated:

"In my opinion, the trade mark in spite of the design features is still clearly descriptive in the English language of the character of the wares or services with which it is used. Notwithstanding the disclaimer, the four words (admittedly not registrable *per se*) still form the material part of the trade mark and in spite of the added design features still spell out 'The Canadian Jewish Review.' Both the words themselves and the Hebraic letterpress are *publici juris* and their combination without at least any design features exclusive of the letters does not in

font partie du domaine public; leur combinaison sans aucun élément graphique (à part les lettres) n'a pour effet, d'après la preuve qui m'a été soumise, que de rendre la marque examinée dans son entier descriptive des marchandises ou services du requérant."

Dans la décision *John Labatt Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 79 C.P.R. (2^e éd.) 110, le juge Cattanach, après avoir souligné que le requérant avait présenté une déclaration de désistement à l'égard des mots SUPER et BOCK, a expliqué de son jugement :

"Étant donné que les deux mots SUPER BOCK constituent une partie éminemment concrète de la marque de commerce, en dépit du désistement dont ils ont fait l'objet et qu'il n'y a pas de trait dessiné à l'exclusion de ces lettres et de la manière de les 'positionner', il s'ensuit, selon le raisonnement du juge Cameron que j'adopte et que j'applique, que la marque de commerce dans son ensemble ne peut être autre chose qu'une description claire de la nature ou de la qualité du produit auquel on l'associe et que, par conséquent, elle n'est pas enregistrable."

Dans chaque cas, l'examineur doit juger si la marque en son entier est enregistrable quand ses éléments individuels font l'objet d'un désistement.

Lorsqu'une déclaration de désistement s'applique séparément et indépendamment aux différentes parties d'une marque de commerce, il faut qu'il y ait un caractère distinctif dans la combinaison des mots de telle sorte que la marque, même avec les désistements, puisse toujours être enregistrable.

Par exemple : COFFEE CRISP pour des biscuits enrobés de chocolat; COMMERCE CAPITAL pour des services immobiliers de même que des services financiers; TERRY CREPE pour des tissus; et enfin BURGER DOG pour des sandwiches.

IV.9.4.4 Désistement - Indications géographiques protégées pour des vins ou spiritueux

Un désistement ne surmonte pas une objection à une partie d'une marque si cette partie contrevient aux dispositions des alinéas 12(1)g) ou h).

my view on the evidence before me make the mark, when considered as a whole, other than descriptive of the wares or services of the appellant."

In *John Labatt Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1984), 79 C.P.R. (2d) 110, Cattanach J. after noting that the applicant had disclaimed the words SUPER and BOCK, said:

"Since the two words 'super bock' form a most material part of the trade mark, despite the disclaimer of those two words, and there is no design feature exclusive of the letters and their positioning it follows from the reasoning of Cameron J. which I adopt and apply, the trade mark as a whole cannot be other than clearly descriptive of the character or quality of the wares with which they are associated and so not registrable."

In each case the examiners must decide whether or not the mark as a whole is registrable when the individual elements are disclaimed.

Where a disclaimer is applied separately and independently to the different parts comprising a trade-mark there must be some distinctiveness in the combination of the words such that the mark, even with the disclaimers, is still registrable.

For example: COFFEE CRISP for chocolate-coated biscuits; COMMERCE CAPITAL for real estate services and financial services; TERRY CREPE for textile goods; and BURGER DOG for sandwiches.

IV.9.4.4 Disclaimer — Protected Geographical Indications for Wines or Spirits

A disclaimer does not overcome a paragraph 12(1)(g) or (h) objection to a portion of a mark.

IV.9.5 Formule de désistement

Lorsque l'examineur a bien analysé tous les faits et jugé nécessaire une clause de désistement relative à la partie de la marque qui n'a pas droit à l'enregistrement, il exige du requérant que celui-ci en produise une, en suivant le modèle du paragraphe 3 de la formule 1. Chaque partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable doit faire l'objet d'un désistement sur la demande, conformément à l'article 35.

L'examineur peut demander au requérant de modifier sa demande par a) l'insertion d'une clause de désistement relative à chaque partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable ou b) une modification de la clause de désistement de façon à y inclure tout le matériel qui n'est pas indépendamment enregistrable ou c) la révision de la déclaration de désistement initiale de façon à rendre celle-ci précise et complète.

Lorsqu'un requérant ne se soumet pas à une demande de désistement dans le délai prescrit, il est considéré comme ayant fait défaut dans la poursuite de sa demande, ce qui permet à l'examineur d'entamer la procédure d'abandon, conformément à l'article 36.

IV.10 Paragraphe 12(2) — Caractère distinctif

IV.10.1 Généralités

Une marque de commerce qui, de prime abord, n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*a*) ou *b*) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada de telle façon qu'elle est devenue distinctive à la date de la production de la demande d'enregistrement au Canada, conformément au paragraphe 12(2).

Un requérant ne peut pas revendiquer les bénéfices du paragraphe 12(2) si la marque suscite une objection aux termes des alinéas 12(1)*c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ou *h*).

Une marque de commerce acquiert un caractère distinctif partout au Canada ou dans une ou plusieurs provinces lorsqu'elle en vient à être reconnue du public canadien, non comme un mot qui n'a pas droit à l'enregistrement, mais comme un mot qui, étant

IV.9.5 Form of Disclaimers

When the examiners have thoroughly assessed all the facts, and have determined that a disclaimer clause is necessary, the applicant will be required to enter a disclaimer of the unregistrable portion of the mark as shown in Form 1, paragraph 3. Each portion of the mark applied for which is not independently registrable must be disclaimed pursuant to section 35.

The examiners may request that an applicant amend the application: a) by requesting that a disclaimer clause be inserted in the application of each independently unregistrable portion of the trade mark; or b) by requesting an amendment of the disclaimer clause to include a disclaimer of independently unregistrable material not already disclaimed; or c) by requesting a revision of the original disclaimer statement so as to require a disclaimer statement in the proper form.

Failure to comply with a disclaimer request within the time allowed for its entry means that the applicant will be found to be in default of the prosecution of the application, thus giving the examiners the authority to institute abandonment procedures pursuant to section 36.

IV.10 Subsection 12(2) — Distinctiveness

IV.10.1 General

A trade-mark which is not *prima facie* registrable under the provisions of paragraph 12(1)(a) or (b) may be registered if it has been used in Canada so as to have become distinctive at the date of filing of the application in Canada, pursuant to subsection 12(2).

An applicant may not claim the benefits of subsection 12(2) if the mark is objectionable under paragraph 12(1)(c), (d), (e), (f), (g) or (h).

A trade-mark becomes distinctive throughout Canada or in some provinces when it has come to be recognized by the Canadian public, not as the unregistrable word, but as a word which, when used in association with the wares or services applied for, serves to distinguish the wares or services of the applicant from those of others. The

associé à certains services ou marchandises, sert à distinguer ceux du requérant de ceux de ses concurrents. Ce mot passe alors pour avoir acquis un deuxième sens par rapport aux services et marchandises en ce sens que, lorsque le mot est présenté au public, sa signification première disparaît et seule demeure la désignation comme marque de commerce.

Une preuve touchant le caractère distinctif ou un deuxième sens doit être déposée sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle respectant les exigences du paragraphe 32(1). Le caractère distinctif doit être établi à la date de production de la demande. Même des mots non enregistrables en vertu des alinéas 12(1)a) et b), qui font l'objet d'un désistement (article 35), peuvent donner lieu à une nouvelle demande s'ils finissent par acquérir un caractère distinctif. La preuve doit être fournie de la façon décrite ci-dessous.

IV.10.2 Preuve

Il existe une possibilité d'en appeler devant la Cour fédérale de tout rejet d'une demande en vertu du paragraphe 12(2) ou de toute décision d'opposition qu'elle peut subir. Par conséquent, les documents présentés au Bureau des marques de commerce devraient être sous une forme acceptable par la Cour fédérale du Canada et être assujettis aux règles de preuve de cette dernière.

En outre, l'article 40 de la *Loi sur la preuve au Canada* énonce ce qui suit :

"Dans toutes les procédures qui relèvent de l'autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d'un mandat, d'une sommation, d'une assignation ou d'une autre pièce s'appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois fédérales." L.R.C., ch. E-10, art. 37.

Cette preuve se présente sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle conforme au paragraphe 32(1) et doit être soumise par une personne qui a une connaissance directe des faits. Il incombe au requérant de produire la meilleure preuve possible.

Les affidavits doivent être signés par une personne assermentée, et les déclarations solennelles doivent satisfaire aux exigences de l'article 41 de la *Loi sur la preuve au*

word is said to have acquired a secondary meaning with respect to the wares or services in that when the word is presented to the public, whatever primary meaning it may have is submerged, and only the trade-mark designation remains.

Proof of distinctiveness or secondary meaning must be filed by way of affidavit or statutory declaration meeting the requirements of subsection 32(1), and distinctiveness must be established at the date of filing of the application. Even words disclaimed pursuant to section 35 as unregistrable under 12(1)(a) and (b) may be the subject of a subsequent application if the disclaimed matter has become distinctive. Proof of distinctiveness must be offered as described in the following paragraphs.

IV.10.2 Evidence

It is possible to appeal to the Federal Court of Canada any refusal of an application made under subsection 12(2) or any opposition decision which such an application may be subject to. Therefore, the material filed before the Trade-marks Office should be in a form which is admissible in the Federal Court of Canada and should follow its rules of evidence.

Further, section 40 of the *Canada Evidence Act*, provides:

"In all proceedings over which Parliament has legislative authority, the laws of evidence in force in the province in which those proceedings are taken, including the laws of proof of service of any warrant, summons, subpoena or other document, subject to this Act and other Acts of Parliament, apply to those proceedings." R.S., c.E-10, s.37.

Evidence shall be furnished by way of affidavit or statutory declaration pursuant to subsection 32(1) and should be submitted by an affiant having first-hand knowledge of the situation. It is incumbent upon the applicant to produce the best evidence available.

Affidavits should be sworn and statutory declarations should comply with the requirements for Statutory Declarations in section 41 of the *Canada Evidence Act*. Exhibits should be identified and the usual identification made of each exhibit

Canada. Les pièces doivent toutes être identifiées et il faut que chacune d'elles soit identifiée devant le notaire ou le commissaire qui a reçu l'affidavit.

IV.10.2.1 Affidavit principal

Lorsqu'un requérant soumet une demande fondée sur le caractère distinctif aux termes du paragraphe 12(2), il doit déposer un affidavit principal. Lorsqu'il s'agit d'une société, cet affidavit doit être présenté par un officier bien informé. Dans tous les cas, l'auteur de l'affidavit doit se nommer et s'expliquer sur la source et les justifications de ses renseignements. L'affidavit doit être accompagné aussi de spécimens de la marque telle qu'elle est employée en liaison avec les services ou marchandises et comporter ce qui suit :

- a) Une déclaration sur le genre d'emploi de la marque en liaison avec les marchandises ou services;
- b) Une explication sur la façon dont la marque est liée aux marchandises au moment d'un transfert de propriété ou de possession des marchandises;
- c) Une déclaration sur la façon dont est utilisée la marque dans la publicité pour les services ou marchandises, conformément aux articles 4 et 5 de la *Loi sur les marques de commerce*, ainsi que des spécimens de matériel publicitaire;
- d) Des déclarations qui indiquent clairement l'étendue de l'emploi dans chaque territoire (province) où elle est censée avoir acquis un caractère distinctif. Par exemple, si le requérant allègue que sa marque a acquis un caractère distinctif au Canada à la date de la production de la demande, il doit montrer qu'elle a acquis un deuxième sens dans chacune des provinces;
- e) Des déclarations qui attestent la durée d'emploi de la marque en liaison avec les marchandises ou services.

L'étendue de l'emploi peut s'exprimer en fonction de la quantité ou de la valeur monétaire des ventes ou encore du pourcentage du marché pour les services loués ou exécutés ou pour les marchandises vendues, données à bail ou louées

together with the signature of the notary or commissioner taking the affidavit or receiving the statutory declaration.

IV.10.2.1 Master Affidavits

When submitting an application based on a subsection 12(2) claim of distinctiveness, the applicant must file a master affidavit. If filed on behalf of a company, the master affidavit should be submitted by a knowledgeable officer of the company. In all cases the affiant must be identified and the basis and source of the person's knowledge explained. The affidavit should be accompanied by specimens of the mark as used in relation to the wares or services and the following information supplied:

- a) A statement of the nature of use of the mark in association with the wares or services.
- b) An explanation concerning the manner of association of the mark at the time of any transfer of property or transfer in the possession of wares.
- c) A statement on the manner of use of the mark in the advertisement of wares or services pursuant to sections 4 and 5 of the *Trade-marks Act*, accompanied by specimens of advertising material.
- d) Statements which clearly indicate the extent of use of the mark for each territory (province) in which the mark is stated to have become distinctive. For example, in claiming that the mark has achieved distinctiveness in Canada at the date of filing, the applicant must show that the mark has achieved secondary meaning in each of the provinces.
- e) Statements which attest to the length of time of use of the mark in association with the wares or services.

The extent of use may be stated in terms of units, dollar volume of sales, or percentage of the market for the wares or services performed, sold, leased or hired in association with the mark. The evidence may refer to the mode of

en liaison avec la marque. La preuve peut faire référence au mode de distribution, au nombre de distributeurs et de points de vente de ces marchandises ou services.

Quant à l'importance et à la forme de la publicité, les affidavits doivent indiquer le nombre d'annonces et les sommes consacrées à chaque média. Il est indispensable d'indiquer quel est le territoire géographique couvert.

IV.10.2.2 Affidavits supplémentaires

Il ne sera pas nécessaire de demander, dans tous les cas, des affidavits supplémentaires (p. ex. : signés par des distributeurs ou des acheteurs des marchandises) afin d'étayer une revendication en vertu du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*.

En général, l'affidavit principal suffira, à condition que tous les critères énumérés à la section IV.10.2.1 aient été remplis, surtout en ce qui concerne les ventes et la publicité par région.

Le Bureau demandera d'autres preuves, possiblement au moyen d'affidavits supplémentaires, seulement lorsque la marque de commerce ne semble pas avoir acquis un caractère distinctif à la date de production de la demande, compte tenu de la marque visée ainsi que des circonstances de l'affaire.

Ces affidavits supplémentaires peuvent provenir d'agences de publicité, de distributeurs, de grossistes, de détaillants et de clients qui peuvent attester que le ou les mots a ou ont acquis un deuxième sens en rapport avec les marchandises ou services, à la date de production de la demande au Canada ou avant. Ces affidavits doivent aussi se rapporter à la forme, à l'importance et à la durée de l'emploi de la marque qui fait l'objet de la demande de même qu'au territoire où elle est employée, en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.

IV.10.2.3 Preuve sous forme de sondage

Les sondages sont maintenant très répandus dans le commerce et bon nombre de décisions en affaires reposent sur leurs résultats. Si une étude de marché

distribution, the number of distributors, and the number of outlets in which the product or services associated with the mark is offered for sale.

As for the manner and extent of advertising, the affidavits should indicate the number of ads and dollar volume for each type of media. Information attesting to the geographical area covered by the advertisements is essential.

IV.10.2.2 Additional Affidavits

Additional affidavits, i.e., from dealers in or users of the wares, will not be required in all cases to support a claim under the provisions of subsection 12(2) of the *Trade-marks Act*.

The master affidavit may be sufficient as long as the criteria set out in section IV.10.2.1 of this manual are met, particularly where territorial sales and advertising are concerned.

Only when there is some doubt whether the trade-mark had acquired distinctiveness as of the date of filing, and depending on the particular mark and circumstances involved, will the office require additional evidence, possibly by means of supplementary affidavits.

These additional affidavits may be from advertising agencies, distributors, wholesalers, retailers and users who can attest as to the secondary meaning of the word or words in association with the wares or services at or preceding the date of filing in Canada. These affidavits should also relate to the form of use, extent of use, length of use, and territory of use of the mark applied for in relation to the wares or services set out in the application.

IV.10.2.3 Survey Evidence

Surveys are now used extensively in commerce and many business decisions are based on their results. If a market survey is to be used as evidence, in

doit servir de preuve, elle doit, pour être valable, être effectuée par une personne qui peut produire un affidavit attestant le fait qu'elle est spécialisée dans la conception, l'organisation et la mise en oeuvre d'un sondage ainsi que dans l'interprétation de ses résultats. Un enquêteur expérimenté établira la stratégie et les données statistiques sur lesquelles repose son sondage et expliquera la formulation des questions posées et la méthode suivie. Il doit rapporter tous les résultats, qu'ils soient négatifs ou positifs, et les expliquer en détail.

Le juge Cameron a accepté comme preuve d'un deuxième sens un sondage mené en bonne et due forme, dans la cause *Aluminum Goods Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1954), 19 C.P.R. 93. Après avoir examiné toute la preuve, il déclarait ce qui suit à la p. 97 :

[Traduction] "Il suffit de déclarer qu'à la suite du questionnaire, 91 % des 3 007 ménagères et 96,5 % des 505 commerçants interrogés ont reconnu 'Wear-Ever' comme une marque. Fait significatif, alors que 44 % des commerçants n'étaient pas dépositaires de la marque, 96,5 % l'ont reconnue comme telle, indiquant ainsi qu'ils connaissent très bien la façon dont est utilisé ce mot.

Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je n'ai aucune hésitation à conclure que le requérant s'est acquitté de la charge qui pesait sur lui en vertu de l'article 29..."

Et, plus loin :

"Comme l'a souligné l'avocat du registraire des marques de commerce, il est vrai que les commerçants et acheteurs ne reconnaissent pas tous la marque, un petit nombre de personnes interrogées déclarant penser que ce mot avait trait à la qualité des produits et non à une marque. Toutefois, la disposition exige seulement que la marque soit généralement reconnue de la manière décrite. J'emprunte une formule au maître des Rôles dans l'affaire *Sheen — Re J. & P. Coats Ltd's Application* (1936), 53 R.P.C. 355, à la p. 381, qui dit que le caractère distinctif dans ce cas va aussi loin qu'on peut espérer aller dans toute cause."

order to be worthwhile, it must be carried out by a person who can file an affidavit which attests to the fact that this person is an expert in designing, organizing, implementing and interpreting survey results. A qualified surveyor will set out the strategy and statistical basis of the survey and will explain the form of the questions asked and the manner in which the survey is conducted. All the results of the survey must be reported — both negative and positive — and the interpretation of the results fully explained.

A properly conducted survey was accepted as evidence of secondary meaning by Cameron J. in *Aluminum Goods Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1954), 19 C.P.R. 93. In completing his review of the evidence, Cameron J. stated at p. 97:

"It is sufficient to state that as a result of the questioning, 91% of 3,007 housewives and 96.5% of 505 dealers identified 'Wear-Ever' as a brand. It is a significant fact that while 44% of the dealers questioned did not deal in 'Wear-Ever' utensils, 96.5% of all identified 'Wear-Ever' as a brand, thus indicating the widespread knowledge among dealers of the manner in which the word was used.

On the whole of the evidence I have no hesitation whatever in reaching the conclusion that the petitioner has satisfied the onus cast upon it by s. 29...."

And further:

"It is true, as pointed out by counsel for the Registrar of Trade Marks, that the recognition by dealers and users is not perhaps universal, a small percentage of those questioned stating that they thought the word referred to a quality of the wares and was not used as a brand. The section, however, requires only that the trade mark be *generally* recognized in the manner stated. To borrow a phrase used by the Master of the Rolls in the *Sheen case — Re J. & P. Coats Ltd's Application* (1936), 53 R.P.C. 355 at p. 381 — the distinctiveness in fact in this case is as wide and as long continued as one could expect to find in any case."

Dans l'affaire *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1, le juge Canattach, après avoir analysé la législation concernant la preuve sous forme de sondage et examiné la formulation ainsi que le contenu du sondage en question, a admis cette forme de preuve. Il déclarait à la p. 9 :

[Traduction] "Selon moi, l'admissibilité et la force probante d'une preuve sous forme de sondage dépendent de la façon dont a été mené le sondage, des questions posées, de l'administration et de l'articulation du questionnaire et enfin, du but visé. Il n'y aurait aucune objection à admettre ce genre de preuve quand le sondage est produit non pour prouver la véracité des énoncés qu'il contient mais seulement pour montrer sur quoi repose l'opinion d'un expert ou, dans le cas présent, pour permettre d'évaluer les résultats du sondage."

Dans la décision *Boyle-Midway (Canada) Ltd. v. Farkas Arpad Homonnay* (1976), 27 C.P.R. (2d) 178, le registraire intérimaire a rejeté un sondage d'opinion publique en invoquant que celui-ci allait à l'encontre de toutes les règles régissant la recevabilité en preuve de sondages d'opinion publique. Voir aussi la décision du juge Mahon dans la cause *Customglass Boats Ltd. v. Salthouse Brothers Ltd.* (1975), R.P.C. 589, pour une étude de la législation canadienne, américaine et britannique sur la recevabilité de sondages d'opinion publique.

Les résultats du sondage doivent être soumis en plus de l'affidavit principal présenté par le requérant ou un officier responsable de la société requérante.

IV.10.2.4 Restriction territoriale

Bien qu'il puisse être difficile d'établir qu'une marque a acquis un deuxième sens, l'examineur devrait, s'il est convaincu par l'examen des preuves que c'est le cas, autoriser l'annonce avec une restriction quant au territoire, s'il y a lieu. Dans la décision *Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155, le juge Cattach, après avoir passé en revue la preuve, déclarait à la p. 173 :

"Compte tenu des circonstances de l'affaire, j'en suis arrivé à la conclusion que l'appelant a réussi à s'acquitter du fardeau qui lui incombait en prouvant que la marque de commerce STANDARD distingue vraiment son produit."

In *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1, Judge Cattanach, after reviewing the law relating to survey evidence and reviewing the form and content of the survey submitted, admitted the survey evidence. At p. 9 Cattanach J. stated:

"In my view the admissibility of survey evidence and the probative value of that evidence when admitted is dependent on how the poll was conducted, the questions asked, how they were asked and how they were framed and what purpose the evidence is to be used for. There would be no objection to evidence being admissible when the poll is put forward not to prove the truth of the statements it contains but merely to show the basis of an expert's opinion, or as in the present instance, an assessment of the results of the survey."

In *Boyle-Midway (Canada) Ltd. v. Farkas Arpad Homonnay* (1976), 27 C.P.R. (2d) 178, a public opinion survey was refused by the Acting Registrar on the grounds that it was substantially in breach of all the rules governing admissibility of public survey evidence. See also the decision of Mr. Justice Mahon in *Customglass Boats Ltd. v. Salthouse Brothers Ltd.* (1975), R.P.C. 589, for a review of Canadian, U.S. and British law on admissibility of public opinion evidence.

The survey results should be in addition to the master affidavit filed by the applicant or a knowledgeable officer of the applicant company.

IV.10.2.4 Restriction as to Territory

While it may be difficult to establish that a mark has acquired secondary meaning, the examiners should, if satisfied from a review of the evidence that this has occurred, permit the mark to proceed to advertisement with a restriction as to territory if necessary. In *Standard Coil Products (Canada) Ltd. v. Standard Radio Corp.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155, Cattanach J., after reviewing the evidence, concluded at p. 173:

"Under the circumstances of the case I have come to the conclusion that the appellant has been successful in discharging the onus of establishing that the trade mark STANDARD actually distinguishes its product."

Voir aussi l'affaire *Home Juice Co. v. Orange Maison Ltée.* (1967), 53 C.P.R. 71, aux pages 77 et 78, où le tribunal a jugé que ORANGE MAISON avait acquis une signification distinctive en liaison avec le jus d'orange du défendeur et de ses prédécesseurs en titre auprès des vendeurs et acheteurs de jus d'orange dans la province de Québec.

IV.10.3 Détermination du caractère distinctif — Paragraphe 12(2)

Le requérant doit produire une preuve suffisante pour permettre à l'examineur de conclure que le public du Canada (ou d'un territoire ou d'une province) perçoit un mot descriptif ou un nom de famille employé par le requérant en liaison avec les marchandises ou services inscrits dans la demande comme un mot qui permet de les distinguer de ceux des autres concurrents. La connotation descriptive première du mot ou sa signification en tant que nom de famille sera alors devenue secondaire dans l'esprit du public par rapport aux marchandises ou services en question alors que le deuxième sens sera devenu prépondérant.

Un mot qui, à prime abord, a une connotation descriptive ou une signification en tant que nom de famille ne peut vraisemblablement pas avoir acquis un deuxième sens comme marque de commerce pour tous les habitants d'un territoire. Pour faire la preuve du caractère distinctif exigé par le paragraphe 12(2), il suffit que les vendeurs ou le public du territoire reconnaissent en grand nombre le deuxième sens de la marque de commerce. *Voir également les sections IV.10.2.3 et IV.10.2.4 du présent manuel.*

Néanmoins, il faut apporter une preuve solide et convaincante pour établir que la marque a acquis un caractère distinctif ou un deuxième sens. Comme le disait Fox, dans son ouvrage *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e édition, à la p. 131 :

[Traduction] "Il sera toujours très difficile de convaincre le registraire ou le tribunal qu'un mot non enregistrable au premier abord a acquis un deuxième sens suffisant pour en autoriser l'enregistrement, car le législateur et les tribunaux ont toujours été peu disposés à accorder ainsi à une personne un monopole sur ce que les autres pourraient légitimement vouloir utiliser aussi."

See also *Home Juice Co. v. Orange Maison Ltée.* (1967), 53 C.P.R. 71 at pp. 77-78, where ORANGE MAISON was held to have acquired a distinctive meaning in relation to the orange juice of the respondent and its predecessors in title among dealers and purchasers of orange juice in the Province of Quebec.

IV.10.3 Determination of Distinctiveness — Subsection 12(2)

The evidence filed by the applicant must be sufficient to enable the examiners to conclude that the public in Canada, or in a territory or province, perceives the descriptive word or surname (as used by the applicant in association with the wares or services applied for), as a word which distinguishes the wares or services of the applicant from those of others. The primary descriptive connotation or surname significance will have been subordinated in the mind of the public in relation to the particular wares or services applied for, and its secondary meaning will dominate.

A word having a primarily descriptive or surname significance cannot reasonably be expected to have acquired a secondary meaning as a trade-mark to every last individual in the territory. The proof of distinctiveness pursuant to subsection 12(2) requires only that there be a substantial recognition of the secondary meaning of the mark by dealers and/or the public. *See also sections IV.10.2.3 and IV.10.2.4 of this manual.*

Nevertheless, the evidence of acquired distinctiveness or secondary meaning must be strong and convincing. As Fox stated in *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd edition at p. 131:

"There will, of course, always be considerable difficulty in convincing the Registrar, or the court, that a *prima facie* unregistrable word has acquired a secondary meaning sufficient to permit its registration, for the legislature and the courts have always shown a natural disinclination to allow any person to obtain by registration a monopoly in what others may legitimately desire to use."

IV.10.3.1 Décisions antérieures

L'examineur doit lire avec attention les décisions qui relèvent de la *Loi sur la concurrence déloyale* car les mots "aptés à distinguer" qui figurent à l'alinéa 2m) de cette loi (1932) n'apparaissent pas dans la *Loi sur les marques de commerce*. Cette expression nécessite non seulement qu'un mot soit réellement distinctif mais aussi qu'il soit, de façon inhérente, apte à distinguer. En appliquant les dispositions de la *Loi sur la concurrence déloyale*, les tribunaux ont jugé que certains mots élogieux tels que SUPER-WEAVE n'étaient pas, de façon inhérente, aptes à distinguer et ne seraient jamais enregistrables en se basant sur l'acquisition d'un deuxième sens. Voir la décision *Registrar of Trade Marks v. G.A. Hardy & Co. Ltd.* (1949), 10 C.P.R. 55.

IV.10.3.2 Fardeau de la preuve

Un requérant qui soutient qu'un nom de famille ou un mot descriptif a acquis un deuxième sens assume une charge très lourde. Comme le déclarait le juge Cattanaach dans la décision *Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155, à la p. 172, lorsqu'il avait à juger si la marque STANDARD avait acquis un deuxième sens au Canada en liaison avec les syntoniseurs de télévision:

"Il me reste à évaluer ce que vaut cette preuve. Ce faisant, je me rends bien compte qu'une personne assume une lourde charge en prétendant que la marque de commerce qui décrit ou louange ses produits en est venue à les distinguer. Ce fardeau augmente du fait qu'elle adopte une marque qui manque en soi de caractère distinctif."

On trouve aussi dans la décision *Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 191, la déclaration suivante du juge Strayer :

"Non seulement j'estime qu'il appartient plutôt à la requérante d'établir le caractère distinctif au sens du paragraphe 12(2), mais je crois également qu'il s'agissait d'une charge très lourde étant donné la nature de la marque CANADIAN. Il existe de nombreux arrêts selon lesquels lorsqu'il faut démontrer qu'un terme habituellement descriptif a acquis une seconde signification de sorte qu'il décrit un produit particulier, la charge est en vérité très lourde : voir, par exemple, *Canadian Shredded*

IV.10.3.1 Prior Decision

The examiners must read with caution the decisions under the *Unfair Competition Act*, as the words "adapted to distinguish," which appeared in paragraph 2(m) of the *Unfair Competition Act, 1932*, do not appear in the *Trade-marks Act*. The words "adapted to distinguish" required that a word not only be distinctive in fact, but secondly, that the word must be inherently adapted to distinguish. In applying the provisions of the *Unfair Competition Act* certain laudatory words such as SUPER-WEAVE were found not inherently adapted to distinguish and therefore could never be registrable based on acquired secondary meaning. See *Registrar of Trade Marks v. G.A. Hardy & Co. Ltd.* (1949), 10 C.P.R. 55.

IV.10.3.2 Onus

An applicant who contends that a surname or descriptive word has acquired a secondary meaning is under heavy onus to prove it. As Cattnach J. stated in *Standard Coil Products (Canada) Ltd. v. Standard Radio Corp.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 at p. 172, when considering whether the mark STANDARD had acquired a secondary meaning in Canada in association with the wares television tuners:

"It remains for me to assess the probative value of such evidence. In so doing I am conscious that the onus on a person contending that a trade mark which is descriptive or laudatory of his wares has come to actually distinguish those wares is a heavy one and that onus is increased by the adoption of a word which lacks inherent distinctiveness."

Also in *Carling Breweries Ltd. v. Molson Companies Ltd.* (1984), 1 C.P.R.(3d) 191, Strayer J. stated:

"I am not only of the view that the onus lay instead on the applicant to prove distinctiveness within s-s. 12(2), but I also think that it was a very heavy onus given the nature of the mark CANADIAN. There are various authorities to the effect that where one must prove that a normally descriptive word has acquired a secondary meaning so as to make it descriptive of a particular product, the onus is indeed heavy: see, for example, *Canadian Shredded Wheat Co. v. Kellogg Co. et al*

Wheat Co., Ltd. v. Kellogg Co. of Canada Ltd. et al. (1938) 55 RPC 125, à la page 142 (J.C.P.C.); *J. H. Munro Limited v. Neaman Fur Company Limited* (1946) 5 Fox P.C. 194, à la p. 208 (Ex. Ct.). À mon avis, c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'un mot tel que CANADIAN qui, d'abord et avant tout, tant au point de vue légal qu'au point de vue réel, est un adjectif décrivant tout citoyen de ce pays et, plus particulièrement pour les fins de l'espèce, toute sorte de produits y ayant leur lieu d'origine. Joint au mot 'bière', il peut décrire toute bière produite au Canada par n'importe quel brasseur. Comme je l'ai fait remarquer plus haut, il appartient à la requérante de l'enregistrement d'une telle marque de démontrer clairement que le mot est devenu si distinctif de son produit, qu'il a acquis une signification secondaire que le public concerné ne confondrait habituellement pas avec son sens premier."

Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale ((1988), 19 C.P.R (3d) 129).

IV.11 Article 14 — "N'est pas dépourvue de caractère distinctif"

D'après le paragraphe 31(2) de la Loi, un requérant peut présenter une demande d'enregistrement d'une marque de commerce déposée dans son pays d'origine pour autant qu'il puisse prouver que sa marque "n'est pas dépourvue de caractère distinctif" au Canada aux termes de l'alinéa 14(1)b).

Il doit présenter un affidavit, des spécimens et des détails concernant la valeur et le volume des ventes, bien que l'importance de la preuve du caractère distinctif soit beaucoup plus réduite que dans le cas d'un requérant qui se prévaut du paragraphe 12(2).

Voir la section II.7.8 du présent manuel pour plus de détails concernant une revendication fondée sur l'article 14.

[1938] 2 D.L.R. 145 at pp. 151-2, 55 R.P.C. 125 at p. 142 (J.C.P.C.); *J.H. Munro Ltd. v. Neaman Fur Co. Ltd.* (1946), 6 C.P.R. 97 at p. 113, [1947] 1 D.L.R. 868, 5 Fox Pat C. 194 at p. 208 (Ex.Ct.). In my view, this is particularly true where the word is one such as 'Canadian' which is first and foremost, legally and factually, an adjective describing any citizen of this country, and more particularly for present purposes any product of any sort having its point of origin in this country. As used in conjunction with the word 'beer' it is capable of describing any such malt beverage produced in Canada by any brewer. The onus, as I have noted above, is on the applicant for registration of such a mark to demonstrate clearly that it has become so distinctive of his product that it has acquired a secondary meaning which would not, vis a vis the relevant public, normally be confused with the primary meaning of the word."

This decision was upheld at the Federal Court of Appeal (1988), 19 C.P.R.(3d) 129.

IV.11 Section 14 — Not Without Distinctive Character

Subsection 31(2) of the Act provides for the submission of an application to register a trade-mark which the applicant has registered in his/her country of origin, as long as the applicant furnishes evidence which shows that the mark is "not without distinctive character" in Canada pursuant to paragraph 14(1)(b).

The applicant must submit an affidavit, specimens and details about the value and volume of sales, although the extent to which he/she must offer proof of distinctiveness is clearly reduced when compared with an applicant claiming the benefit of subsection 12(2).

See section II.7.8 of this manual for more extensive treatment of a section 14 claim.

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

THE EXAMINERS' REPORTS

**LE MANUEL
D'EXAMEN DES
MARQUES DE COMMERCE**

**TRADE-MARKS
EXAMINATION
MANUAL**

V RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

V.1 Objections à l'enregistrement — Paragraphe 37(2)

Aux termes du paragraphe 37(2), le registraire ne doit pas rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître au requérant ses objections à l'enregistrement avec les motifs pertinents et lui avoir donné une occasion convenable de répondre.

Le requérant prend connaissance des objections à l'enregistrement par l'entremise des rapports de l'examineur. Ces objections porteront sur : 1) la conformité de la demande avec les exigences de l'article 30, 2) la conformité de l'objet de l'enregistrement avec la définition d'une marque de commerce aux termes de l'article 2 de la Loi, 3) les possibilités d'enregistrement de la marque au regard des dispositions des articles 9, 10 et 12, et 4) les droits du requérant à l'enregistrement par rapport aux droits de ses concurrents, suivant l'article 16.

V.2 Premier rapport

L'examineur prépare son rapport après avoir fait l'examen initial de la demande d'enregistrement et la marque de commerce faisant l'objet de la demande; on parle alors du "premier rapport".

Le premier rapport de l'examineur doit porter sur toutes les anomalies à corriger avant que la demande ne puisse être annoncée. L'examineur ne doit pas produire un rapport fragmentaire pour éviter de prolonger inutilement le processus d'examen de la demande et de provoquer des oublis et des erreurs. Le requérant (ou son agent) qui a satisfait à toutes les exigences du rapport de l'examineur sera déconcerté s'il apprend par un rapport subséquent l'existence d'une objection statutaire à l'enregistrement de sa marque.

V THE EXAMINERS' REPORTS

V.1 Objection to Registration — Subsection 37(2)

According to the provisions of subsection 37(2), the Registrar shall not refuse any application without first notifying the applicant of the objection to registration and the reasons for it. Also, the applicant must be given adequate opportunity to answer such objections.

The Registrar's objections to registration are communicated to the applicant by way of the examiners' reports and deal with: 1) the conformity of the application to the requirements of section 30; 2) whether the subject matter sought to be registered comes within the meaning of a trade-mark as defined in section 2 of the Act; 3) the registrability of the trade-mark in light of the provisions of sections 9, 10 and 12; and 4) the applicant's entitlement to registration in light of rival applicants in accordance with the provisions of section 16.

V.2 First Actions

The examiners' reports are prepared after the initial examination of the application and the trade-mark for which registration is requested, and is referred to as the "first action."

The examiners' first action must deal with all requirements which need to be remedied before the application can proceed to advertisement. The examiners must not engage in piecemeal reporting because this leads to undue protraction of the examination process and a high incidence of oversight and error. It is also disconcerting for the applicant (or the agent) who has complied with the requirements of an examiner's report to be told in a subsequent report that there is a sound statutory bar to registration.

V.3 Paragraphes généraux

Les premiers rapports sont généralement formulés de façon standard. L'examineur peut soit utiliser la formule pré-imprimée, où un certain nombre d'objections courantes de même que les exigences formelles sont mentionnées, soit recourir à une série de "paragraphes généraux" qui sont enregistrés sur ordinateur à la Section du traitement de textes.

Les paragraphes généraux possèdent tous selon leur sujet un numéro de code et, lorsque l'examineur rédige son rapport, il indique au moyen de ce numéro les paragraphes qui décrivent le plus précisément les exigences ou les objections qui s'appliquent à la demande d'enregistrement de la marque qu'il étudie. Cependant, aux termes du paragraphe 37(2), il doit indiquer les motifs d'une objection statutaire; il devra donc y insérer les renseignements nécessaires pour expliquer plus à fond le bien-fondé de l'objection. Les rapports sont préparés en deux exemplaires, dont l'un est versé au dossier. Les examinateurs préparent un rapport dans les cas décrits ci-après.

V.4 Marchandises ou services

L'état des marchandises ou services sera jugé inacceptable et une demande modifiée sera requise dans les cas suivants :

- 1) Lorsque le requérant ne désigne pas les marchandises ou services spécifiques qui font l'objet de sa demande dans les termes ordinaires du commerce. Cette demande modifiée s'applique aussi lorsque les marchandises sont décrites par rapport à leur fonction. L'examineur doit, par exemple, bien saisir la signification de la catégorie générale qu'utilise le requérant. Il questionnera donc des termes tels que "accessoires", "matériel" ou "produits" utilisés dans des expressions comme "robes et accessoires pour dames", "matériel d'artiste" ou "produits agricoles".
- 2) Lorsque l'examineur a besoin de précisions sur la façon dont les marchandises ou les services sont utilisés sur le marché en vue de déterminer dans quel domaine les marchandises ou services sont employés. En pareil cas, il peut demander au requérant de fournir des documents publicitaires ou justificatifs.

V.5 Alinéa 12(1)a)

Une objection ou une demande de désistement fondée sur l'alinéa 12(1)a) doit être accompagnée du nombre exact ou approximatif de noms ou de noms de famille trouvés dans les annuaires.

V.3 Standard Paragraphs

First actions are, for the most part, written in standardized form. The examiners may use either the pre-printed form covering a number of common objections and formal requirements or a series of "standard paragraphs" that are retained on the computer systems in the Word Processing Section.

The standard paragraphs have been coded according to subject matter. When composing the report, the examiners designate, by code number, the paragraphs which most accurately describe the requirements or objections which apply to the trade-mark application in question. However, to comply with the provisions of subsection 37(2), the examiners must give reasons for statutory objections and so will incorporate the information necessary for a fuller explanation of the objection. Reports are prepared in duplicate, with one copy kept on file. Circumstances which require issuing of examiners' reports are described below.

V.4 Wares or Services

The statement of wares or services will be deemed unacceptable and an amended application required in the following cases:

- 1) If the applicant does not name the specific wares or services in ordinary commercial terms. This also applies when wares are described according to function or in any similar fashion. The examiners must, for example, comprehend the general class designation used by the applicant. Terms such as "accessories" or "equipment" or "products" in, for example, "ladies dresses and accessories" or "artist's equipment" or "agricultural products" will be questioned.
- 2) When further information is required as to how wares or services are used in commerce — for example, if the examiners are unable to identify the area of use of the wares or services. In this case the examiners may ask for illustrative or advertising materials.

V.5 Paragraph 12(1)(a)

An objection or disclaimer request pursuant to paragraph 12(1)(a) must be supported by giving the number, or an approximate number, of the names or surnames found in the directories.

V.6 Alinéa 12(1)b)

Une objection ou une demande de désistement fondée sur une "description claire" ou sur une "description fausse et trompeuse" doit être justifiée par l'identification des sources de référence sur lesquelles s'appuie l'examineur et/ou par une explication de la pertinence de ces renseignements avec les marchandises ou les services. On fait exception lorsque l'objection portant sur la description est fondée sur le fait que la marque de commerce est un terme élogieux évident.

L'examineur ne doit pas faire objection aux termes de l'alinéa 12(1)b) en ne se fondant que sur des renseignements obtenus verbalement. Les renseignements reçus notamment par téléphone ne sont utilisés que pour confirmer ou infirmer une objection.

V.7 Alinéa 12(1)c)

Une objection ou une demande de désistement fondée sur le fait que la marque de commerce est le nom des marchandises ou des services dans une langue quelconque doit être appuyée par une preuve basée sur des faits, habituellement des définitions tirées de dictionnaires qui établissent que le ou les mots identifient les marchandises ou les services dans la langue en question.

V.8 Alinéa 12(1)d)

Une objection à l'enregistrement fondée sur l'alinéa 12(1)d) doit toujours être accompagnée d'une copie de l'enregistrement de la marque de commerce avec laquelle celle du requérant est considérée comme créant de la confusion aux termes du paragraphe 6(2) de la Loi. L'examineur doit toujours s'assurer que la copie est bien celle de l'enregistrement dont il a relevé le numéro et que la marque de commerce déposée est en bonne et due forme.

V.9 Alinéa 12(1)e)

Lorsque l'examineur soulève une objection aux termes de l'alinéa 12(1)e), il doit prendre bien soin de faire la distinction entre le fondement de l'objection et les motifs invoqués. Les motifs sont définis au paragraphe 9(1) et à l'article 10 de la Loi tandis que le fondement fait l'objet des dispositions de l'alinéa 12(1)e).

Lorsqu'il y a objection à l'enregistrement d'une marque qui est interdite à cause d'un avis public émis en vertu des alinéas 9(1)e), i) ou n), il faut toujours inclure une copie de l'avis public.

V.6 Paragraph 12(1)(b)

An objection or a disclaimer request based on "descriptiveness" or "deceptive misdescriptiveness" must be supported by identification of the sources of information on which the examiner based the objection and/or an explanation as to how that information applies to the description of the particular wares or services. An exception is made when the descriptive objection is based on the fact that the trade-mark is an obvious laudatory epithet.

An objection under paragraph 12(1)(b) should not be made on the basis of information obtained as a result of oral enquiry only. Information received from telephone conversations and the like is only used to confirm that an objection should or should not be raised.

V.7 Paragraph 12(1)(c)

An objection or a disclaimer request, based on the fact that the trade-mark is the name of the wares or services in any language, should be supported by factual evidence, usually dictionary definitions establishing that the word or words identify wares or services in whatever language.

V.8 Paragraph 12(1)(d)

An objection based on paragraph 12(1)(d) is always supported by a copy of the registration of the trade-mark with which the applicant's trade-mark is considered to be confusing within the terms of subsection 6(2) of the Act. The examiners should always verify that the copy relates to the appropriate registration, identified by registration number and that the registered trade-mark is in good standing.

V.9 Paragraph 12(1)(e)

When raising a paragraph 12(1)(e) objection, the examiners must be careful to distinguish between the basis for the objection and the reasons for it. The reasons for objection are set out in subsection 9(1) and section 10 of the Act, while its basis is in the provisions of paragraph 12(1)(e).

When an objection to registration is made for a mark which is prohibited by reason of public notice having been given pursuant to paragraphs 9(1)(e), (i) or (n), it must always be supported by a copy of the public notice.

Lorsqu'il y a objection à l'enregistrement d'une marque qui est interdite selon les dispositions de l'article 10 de la Loi, l'examineur doit prouver qu'il y a usage commercial "ordinaire et authentique" de la marque.

V.9.1 Alinéa 12(1)f)

Lorsqu'une objection est soulevée en vertu de l'alinéa 12(1)f), l'examineur doit fournir une copie de la dénomination de la variété végétale publiée dans le *Bulletin des variétés végétales*.

V.9.2. Alinéas 12(1)g) et h)

Lorsqu'une objection est soulevée en vertu des alinéas 12(1)g) ou h), l'examineur doit fournir des renseignements concernant l'indication géographique protégée.

V.10 Article 16

Voici un exemple de la façon de déterminer l'ayant droit en ce qui concerne des demandes en coïncidence qui créent de la confusion :

1) Requêteur : Société ABC

Marque : AJAX

Marchandises : camions — enregistrement et emploi à l'étranger

Date de production : 1^{er} décembre 1993

Date de priorité : 3 août 1993

2) Requêteur : Société XYZ

Marque : AJAX

Marchandises : camionnettes — emploi au Canada

Date de production : 2 janvier 1994

Emploi au Canada : 11 septembre 1992

When an objection to registration is made for a mark which is prohibited, as defined in section 10 of the Act, the examiners must provide evidence which shows ordinary and *bona fide* commercial usage of the mark.

V.9.1 Paragraph 12(1)(f)

When raising a paragraph 12(1)(f) objection, the examiners must provide a copy of the plant variety denomination published in the *Plant Varieties Journal*.

V.9.2 Paragraphs 12(1)(g) and (h)

When raising an objection based on paragraphs 12(1)(g) or (h), the examiners must provide information pertaining to the protected geographical indication.

V.10 Section 16

The following is an example of how to evaluate entitlement between co-pending confusing applications:

- 1) Applicant: ABC Company
Mark: AJAX
Wares: motor trucks — registered and used abroad basis
Filed: December 1, 1993
Priority Date: August 3, 1993

- 2) Applicant: XYZ Company
Mark: AJAX
Wares: Motor-driven vans — used in Canada basis
Filed: January 2, 1994
Used in Canada: September 11, 1992

Dans le cas susmentionné, la société XYZ, qui emploie la marque au Canada depuis le 11 septembre 1992, a droit à l'enregistrement puisque sa date d'emploi au Canada est antérieure à la date de priorité de la société ABC.

Si les deux sociétés avaient présenté une demande fondée sur l'enregistrement et l'emploi à l'étranger, ou sur l'emploi projeté au Canada, la société ABC l'aurait emporté parce que la date de priorité de sa demande est antérieure à la date de production de la société XYZ.

V.11 Revendications multiples

Il se peut qu'une demande soit accompagnée d'une allégation d'emploi ou de révélation au Canada, ou d'emploi et d'enregistrement à l'étranger, ou encore d'emploi projeté au Canada, pour une marque de commerce qui est considérée comme créant de la confusion avec une marque de commerce figurant dans une demande produite par la suite. Si la demande qui porte la date de production la plus récente révèle que la marque de commerce a été employée antérieurement au Canada en liaison avec des marchandises ou des services semblables ou identiques, le requérant de cette demande est l'ayant droit en vertu des dispositions de l'alinéa 16(1)a).

L'examineur doit être prudent lorsqu'il détermine l'ayant droit dans les cas où les demandes d'enregistrement sont fondées sur deux ou plusieurs dispositions de l'article 16. Le droit du requérant à l'enregistrement doit être jugé en fonction des dispositions de chacune des revendications faites selon les paragraphes 16(1), (2) ou (3) qui figurent dans la demande (voir exemple ci-après).

1) Requêteur : Société ABC

Marque : AJAX

Marchandises :

— régulateurs de croissance des plantes — emploi au Canada depuis juin 1993 — par. 16(1)

— insecticides — enregistrement et emploi à l'étranger — par. 16(2)

— teinture à cheveux — emploi projeté — par. 16(3)

Date de production : 11 septembre 1994

2) Requêteur : Société XYZ

Marque : AJAX

Marchandises : Shampoing et décolorant capillaire — emploi au Canada depuis le 11 mai 1993 — par. 16(1)

Date de production : 2 décembre 1994.

In the above case, XYZ Company, which has used the mark in Canada since September 11, 1992 is entitled to registration because the date of use in Canada is earlier than the priority date of ABC Company.

Had both companies filed on the basis of registration and use abroad, or proposed use in Canada, ABC Company would have been entitled over XYZ Company by reason of its earlier priority filing date.

V.11 Multiple Claims

It may happen that an application contains an allegation to use or making known in Canada, and use and registration abroad, and/or proposed use in Canada, for a trade-mark which is found to be confusing with a trade-mark in an application subsequently filed. If the application bearing the later filing date discloses earlier use of the trade-mark in Canada in association with the same or similar wares or services, then it will be considered to be the entitled one by virtue of the provisions of paragraph 16(1)(a).

Examiners should exercise care when making a determination as to the person entitled between rival applicants where applications for registration are based on two or more of the provisions of section 16. The applicant's entitlement to registration must be assessed in respect of and in accordance with the provisions of each of the claims under subsections 16(1), (2) or (3) made in the application. (See example below).

1) Applicant: ABC Company

Mark: AJAX

Wares:

- Plant growth regulators - used in Canada since June 1993 — 16(1)

- Insecticides - registered and used abroad — 16(2)

- Hair colouring preparations - proposed use — 16(3)

Filed: September 11, 1994

2) Applicant: XYZ Company

Mark: AJAX

Wares: Shampoo and hair bleaching preparations - used in Canada since May 11, 1993 — 16(1)

Filed: December 2, 1994.

REMARQUE : La société XYZ est la personne ayant droit à l'enregistrement puisque la date d'emploi de sa marque de commerce au Canada, en liaison avec du shampoing et du décolorant capillaire, est antérieure à la date de production de la demande de la société ABC pour l'emploi projeté d'une marque de commerce en liaison avec de la teinture à cheveux.

Le requérant qui n'a pas droit à l'enregistrement peut retirer la revendication fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada et demander l'enregistrement de sa marque en liaison avec les insecticides et les régulateurs de croissance des plantes, écartant ainsi l'objection à l'enregistrement fondée sur le fait qu'il n'est pas l'ayant droit.

V.12 Deuxième et troisième rapports

Dans le rapport de l'examineur, il est indiqué que le requérant doit produire une réponse complète dans les quatre mois, sans quoi le registraire mettra en marche la procédure d'abandon. Ce délai est considéré comme suffisamment long pour permettre au requérant de répondre aux objections tel que prévu au paragraphe 37(2).

Le requérant doit répondre à tous les points soulevés dans le rapport de l'examineur pour que sa demande soit approuvée pour annonce dans le *Journal des marques de commerce*. Le Bureau des marques de commerce s'efforce de suivre un système permettant, dans la plupart des cas, de déterminer le statut d'une demande après l'émission de deux rapports.

Alors que le premier rapport signale les problèmes propres à la demande, le deuxième rapport tient compte de la réponse du requérant et identifie les domaines dans lesquels le requérant n'a pas réussi à répondre de façon satisfaisante aux objections émises dans le rapport initial. Ce deuxième rapport porte aussi sur toutes les questions ayant trait à la formule de la demande et aux possibilités d'enregistrement de la marque de commerce auxquelles le requérant n'a pas répondu de façon satisfaisante au premier stade.

En outre, lorsque l'examineur traite de soumissions dans lesquelles le requérant souligne un certain nombre de marques annoncées et enregistrées semblables à la marque qui fait l'objet de la demande, il doit expliquer jusqu'à un certain point, dans le second rapport, les contradictions perçues. Voir *l'affaire Canadian Parking Equipment Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1990), 34 C.P.R. (3d) 154.

Le deuxième rapport contient habituellement un paragraphe qui est un avertissement informant le requérant qu'il ne lui reste plus qu'une seule chance pour répondre aux objections statutaires soulevées par le registraire. Le requérant bénéficie à nouveau d'un délai de quatre mois pour répondre. Voici un exemple du "paragraphe d'avertissement".

"La présente demande peut vous être refusée en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi si vous ne parvenez pas, dans votre prochaine réponse, à écarter l'objection précitée".

NOTE: XYZ Company is the entitled applicant because the date of use of the trade-mark in Canada, in association with shampoo and hair bleaching preparations, is earlier than the date of filing of the ABC Company's application for intended use of a trade-mark in association with hair colouring preparations.

The non-entitled applicant may withdraw the claim based on proposed use of the trade-mark in Canada, and request registration of the trade-mark in respect of insecticides and plant growth regulators, thereby removing the objection to registration based on the non-entitlement.

V.12 Second and Third Actions

An examiner's report contains a notice to the effect that a complete response should be filed within four months from the date of the report, failing which, the Registrar will institute abandonment procedures. This is considered to provide adequate time to answer objections, as provided for in subsection 37(2).

The applicant must deal with all issues raised in the examiner's report in order to have the application approved for advertisement in the *Trade-marks Journal*. The Trade-marks Office endeavours to follow a system whereby the status of the application will, in most cases, be determined after two action reports.

While the examiner's first action identifies the problems evident in the application, the second action considers the applicant's response and identifies the areas in which the applicant has failed to overcome the objections raised in the initial report. It must also deal with all questions relating to the form of the application and the registrability of the trade-mark which have not been satisfactorily answered in the applicant's response.

Furthermore, when dealing with submissions in which an applicant points to a number of advertised and registered marks similar to the subject mark, the examiner must explain the perceived inconsistencies to some extent in the second action. See *Canadian Parking Equipment Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1990), 34 C.P.R. (3d) 154.

Second actions will usually include a paragraph warning the applicant that only one further opportunity remains in which to overcome the Registrar's statutory objections. The applicant is again allowed four months to reply. An example of the "warning paragraph" appears below.

"You are further advised that this application may be refused under subsection 37(1) of the Act, if your next response does not overcome the aforesaid objection(s)."

Si le requérant réussit à écarter toutes les objections à l'enregistrement dans sa seconde réponse, sa demande pourra être acceptée pour annonce. L'acceptation pour annonce est considérée comme la conclusion de la demande par l'examineur.

La Loi ne prévoit pas l'intervention d'un tiers avant l'annonce. Après celle-ci, les intéressés peuvent intervenir conformément à la procédure d'opposition établie dans la Loi et le *Règlement sur les marques de commerce*. Le Bureau ne tient aucun service d'avis; il appartient à l'opposant éventuel de veiller à ses intérêts en surveillant cette demande. Ainsi, toute lettre d'intervention reçue au Bureau avant l'annonce sera retournée à l'envoyeur.

V.12.1 Modifications effectuées par téléphone

Dans certains cas, il est plus efficace de traiter certaines questions par téléphone. Les questions délicates telles les modifications à l'état des marchandises et des services, à la marque de commerce elle-même, à la date du premier emploi, à la base de production ou à l'identité du requérant doivent faire obligatoirement l'objet d'une lettre d'autorisation signée par le requérant ou son agent.

LIGNES DIRECTRICES :

- 1) Modifications qui peuvent être effectuées par l'examineur sans qu'il soit nécessaire de communiquer avec le requérant ou son agent :
 - Changer le mot "marchandises" pour le mot "services" ou vice versa dans le paragraphe sur le droit à l'enregistrement lorsqu'il est évident qu'une erreur s'est glissée.
 - Ajouter la phrase "et le requérant demande l'enregistrement de la marque en liaison avec les marchandises ou services décrits ci-haut".
 - Modifier l'identification de la marque de commerce lorsqu'il est évident que la marque est un mot ou un dessin (paragraphe n° 2).
 - Rayer le nom du représentant pour signification antérieur lorsqu'un nouveau a été nommé.

If the applicant's second response succeeds in answering all objections to registration, the application will be accepted for advertisement. Acceptance for advertisement is considered to be the "disposal" of the application on the part of examiners.

The *Trade-marks Act* does not provide for intervention by third parties prior to advertisement. After advertisement, any interested person may intervene pursuant to the opposition procedure set out in the *Trade-marks Act* and the *Trade-marks Regulations*. The Office does not maintain a notice service. The responsibility for maintaining a watching brief on the application rests with the potential opponent. Therefore, any letter of intervention received by the Office prior to the advertisement will be returned to the sender.

V.12.1 Telephone Amendments

In certain cases it is more efficient to handle some issues by telephone. Issues which are controversial, such as changes to the statement of wares and services, the trade-mark itself, the date of first use, the basis of filing or the identity of the applicant, must be handled only with written authorization from the applicant/agent.

GUIDELINES:

- 1) Amendments which may be made by examiners without contacting the applicant/agent:
 - Changing the word "wares" to "services" or vice versa in the entitlement paragraph where it is obvious that an error was made.
 - Adding the phrase "and the applicant requests registration in respect of such wares or services."
 - Amending the identification of the trade-mark when there is no doubt that it is a word or a design (paragraph No. 2).
 - Crossing out the name of the former representative for service if a new one has been appointed.

- 2) Modifications qui peuvent être effectuées à la suite d'une conversation téléphonique sans confirmation écrite :
- Insérer la date du premier emploi ou de la révélation de la marque de commerce lorsqu'on a oublié de l'indiquer dans la demande modifiée.
 - Insérer le pays d'emploi lorsqu'on a oublié de l'indiquer dans la demande modifiée.
 - Insérer le désistement lorsqu'il a été oublié dans la demande modifiée mais qu'il est mentionné dans la lettre d'accompagnement.
 - Supprimer les symboles ^{mc} ou ^{md} du dessin (sans nuire à la qualité du dessin.)
 - Corriger les fautes d'orthographe dans l'énoncé des marchandises et des services.
 - Confirmer que le requérant est une personne morale.
 - Insérer le numéro de série dans une revendication de priorité.
- 3) Modifications qui devraient toujours faire l'objet d'une autorisation par écrit à cause de leur caractère délicat :
- Modifier, ajouter ou supprimer l'énoncé des marchandises ou des services.
 - Modifier, ajouter ou supprimer une déclaration de désistement.
 - Corriger une erreur typographique dans le nom du requérant.
 - Changer la marque de commerce.

2) Amendments which may be made following a telephone conversation without written confirmation:

- Inserting the date of first use or of making known when it has been forgotten in the revised application.
- Inserting the country of use when it has been forgotten in the revised application.
- Inserting the disclaimer when it has been forgotten in the revised application, but is mentioned in the covering letter.
- Deleting TM or ^R symbols from the drawing. Must not affect the quality of the drawing.
- Correcting spelling errors in statements of wares/services.
- Confirming that the applicant is a legal entity.
- Entering the serial number in priority claims.

3) Amendments which should always be authorized in writing in view of their controversial nature:

- Amending, adding or deleting the statement of wares/services.
- Amending, adding or deleting a disclaimer statement.
- Correcting a typographical error in the applicant's name.
- Changing the trade-mark.

- Ajouter la déclaration portant que le "requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada" conformément à l'alinéa 30i).

V.12.2 Approbation et annonce

Une fois que la demande d'enregistrement de la marque de commerce satisfait à toutes les exigences formelles et que toutes les objections statutaires ont été surmontées, l'examineur approuvera la marque de commerce pour l'annonce dans le *Journal des marques de commerce*. Une recherche sera effectuée avant l'annonce et, si aucune marque de commerce en instance susceptible de créer de la confusion n'existe, le dossier sera envoyé à la section de la publication. Les détails de la demande seront alors publiés dans le *Journal des marques de commerce*.

Conformément à la règle 32a), aucune modification de la marque de commerce n'est permise après que la demande a paru dans le *Journal*, à partir du moment où les détails ont été correctement publiés. Toutefois, une marque de commerce sera à nouveau publiée si on découvre, avant l'admission que le Bureau des marques de commerce a commis une erreur d'écriture dans l'annonce initiale concernant ce qui suit :

- a) l'identité de la marque de commerce,
- b) l'énoncé des marchandises ou des services,
- c) la base de production

Les autres types d'erreurs d'écriture paraîtront sous la rubrique erratum du *Journal*. Par ailleurs, le Bureau ne republie pas une marque lorsqu'une omission ou une inexactitude s'est glissée dans une déclaration de désistement. Le cas échéant, le Bureau publiera plutôt un erratum. Cette décision est le fruit d'une discussion qui a eu lieu au cours de la réunion du Comité mixte sur les marques de commerce du 28 septembre 1994.

Une marque qui est republiée sera soumise à la période normale d'opposition.

- Adding the statement that the applicant "is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada" pursuant to paragraph 30(i).

V.12.2 Approval and Publication

Once a trade-mark application complies with all the formal requirements and any statutory objections have been overcome, the examiner will approve the mark for publication in the *Trade-marks Journal*. A pre-publication search will be conducted and if no co-pending confusing marks are located, the file will be transferred to the Publication Section. The particulars of the application will then be published in the *Trade-marks Journal*.

Pursuant to Rule 32(a), no changes to the trade-mark are permissible after the application appears in the *Journal*, as long as the particulars are published correctly. However, a trade-mark will be re-published if it is discovered, prior to allowance, that the Trade-marks Office made a clerical error in the original advertisement related to:

- a) the identity of the trade-mark,
- b) the statement of wares or services,
- c) the basis of filing.

Other types of clerical errors will continue to appear under the erratum heading in the *Journal*. Note that the Office no longer re-advertises a mark when an omission or inaccuracy occurs regarding a disclaimer statement. In such cases, the Office publishes an erratum instead. This decision was the result of a discussion held during the Joint Liaison Committee meeting of September 28, 1994.

A re-advertised trade-mark will be subject to the normal opposition period.

V.13 Lettre de refus

Si la réponse au rapport qui contenait un avertissement ne parvient pas à convaincre l'examineur que l'objection pourrait être retirée, il recommandera au registraire de refuser la demande. Si celui-ci est d'accord, le requérant sera prévenu par lettre.

La lettre doit être aussi explicite que possible de sorte que le requérant soit bien informé des raisons qui sous-tendent le refus d'enregistrement de sa marque. La lettre doit aussi attirer l'attention du requérant sur les dispositions de l'article 56 de la Loi, en vertu desquelles le requérant peut appeler de la décision du registraire devant la Cour fédérale.

V.14 Troisième rapport et rapports subséquents

Certaines circonstances peuvent se produire durant la poursuite de la demande qui empêchent le règlement rapide de celle-ci et qui nécessitent la production de nouveaux rapports. Voici quelques exemples.

V.14.1 Exigences en matière de preuve

Il peut s'agir d'une objection statutaire à l'enregistrement de la marque de commerce telle celle soulevée en vertu des alinéas 12(1)*a*) ou *b*). Le requérant peut se prévaloir des dispositions de l'article 14 ou du paragraphe 12(2). Si l'une de ces situations se produit, l'examineur peut rédiger un rapport précisant les exigences en matière de preuve et/ou une évaluation de la preuve présentée.

V.14.2 Suppression de marchandises ou de services

La deuxième réponse du requérant peut être accompagnée d'une demande révisée dans laquelle certaines marchandises ou certains services spécifiques auront été retranchés pour éviter une éventuelle confusion avec une marque déposée ou en instance citée par l'examineur. Celui-ci devra alors procéder à un nouvel examen de la demande en vue de pouvoir prendre une décision au sujet de la confusion telle qu'elle est définie au paragraphe 6(2). Il se peut donc qu'il y ait alors production de rapports supplémentaires.

V.13 Letter of Refusal

If the examiners are not satisfied with the response to a warning in an action report and are not convinced the objection should be withdrawn, they will recommend to the Registrar that the application be refused. If the Registrar agrees, the applicant will be notified by letter to that effect.

The letter must be as explicit as possible so that the applicant is clearly aware of the reasoning behind the refusal decision. The letter must also draw attention to the provisions of section 56 of the Act, whereby the applicant may appeal the Registrar's decision to the Federal Court.

V.14 Third and Subsequent Actions

Circumstances sometimes arise during the prosecution of an application which interfere with its early disposal and necessitate further action reports. See the following examples.

V.14.1 Evidence Requirements

The point at issue may be a statutory bar to registration of the trade-mark, such as a 12(1)(a) or 12(1)(b) objection. The applicant may claim the benefits of section 14 or subsection 12(2). In either of these situations, actions outlining evidence requirements, and/or an evaluation of the evidence submitted may be issued.

V.14.2 Deletion of Wares or Services

The applicant's second response may be accompanied by a revised application in which specific wares or services have been deleted to overcome the likelihood of confusion with a registered or pending trade-mark cited by the examiner. Re-examination of the application for purposes of reaching a decision about confusion as defined in subsection 6(2) will be necessary, with the result that further actions may be issued.

V.14.3 Renseignements supplémentaires

Lorsque l'examineur estime que la situation l'exige, il peut demander des renseignements supplémentaires concernant certains points mentionnés dans les observations du requérant. Ces demandes sont transmises sous forme de rapports et elles sont considérées comme des "rapports supplémentaires" provenant de l'examineur.

V.14.4 Demande d'éclaircissements

Des "rapports supplémentaires" peuvent aussi se révéler nécessaires lorsque, selon l'examineur, le requérant n'a pas saisi la nature d'une exigence ou les raisons d'une objection à l'enregistrement.

V.14.4.1 Autres objections soulevées en vertu de l'article 16

Des "rapports supplémentaires" peuvent également se révéler nécessaires lorsqu'une demande nouvellement produite crée de la confusion avec une marque qui a déjà été examinée mais qui n'a pas encore été publiée. Dans de tels cas, l'examineur doit déterminer la partie qui a droit à l'enregistrement et soit soulever une objection en vertu de l'article 16, soit informer le requérant de l'existence de la demande subséquente (*voir la section III.8.4 du présent manuel*).

V.14.5 Avis aux termes des articles 44 et/ou 45

Conformément aux dispositions des articles 44 et 45, le requérant peut demander qu'un avis soit envoyé au propriétaire inscrit de la marque de commerce avec laquelle on considère que la demande d'enregistrement crée de la confusion. La période de traitement de la demande peut ainsi se trouver prolongée; l'examineur devra examiner le dossier de nouveau et émettre des rapports supplémentaires.

V.14.3 Additional Information

The examiners may request further information on points raised in an applicant's argument, if they feel that circumstances warrant it. Such requests are issued in report form and are considered to be "further actions" by the examiners.

V.14.4 Clarification by Examiners

"Further actions" may also be necessary where it appears to the examiners that the applicant has not understood the nature of a requirement or the reasons for an objection to registration.

V.14.4.1 Further Objections under Section 16

"Further actions" may also be necessary when a newly filed application is confusing with a mark which has already been examined and which has not yet been published. In these cases the examiners must determine the entitled party and either raise an objection under section 16, or inform the applicant of the existence of the later-filed application. *See section III.8.4 of this manual.*

V.14.5 Notice Pursuant to Section 44 and/or Section 45

The applicant may request that a notice pursuant to the provisions of section 44 and/or section 45 be sent to the registered owner of a trade-mark with which the subject trade-mark is considered to be confusing. This may result in an extended processing period and will require re-examination and further action by the examiners.

V.14.6 Consentement — Marques créant de la confusion

Dans certains cas, le requérant peut présenter un "consentement" émanant du propriétaire inscrit de la marque avec laquelle la marque du requérant crée de la confusion. Ce document indique que le propriétaire inscrit accepte que la marque faisant l'objet de la demande soit enregistrée. Cependant, une simple déclaration de la part du propriétaire inscrit est insuffisante en soi. Ce dernier doit déclarer que les marques n'ont pas été confondues et ne risquent pas de l'être. Normalement, le registraire ne sera pas favorable à un consentement quand les marques en question sont identiques ou s'appliquent à des services ou des marchandises qui se chevauchent. Le requérant peut réussir à surmonter l'objection posée par l'alinéa 12(1)d) lorsque le consentement respecte certaines ou toutes les exigences énumérées ci-dessous.

- 1) Les marchandises ou les services doivent être assez dissemblables pour ne pas emprunter les mêmes canaux commerciaux sur le marché. Donc, si les marchandises ou les services sont différents, il faut le signaler expressément sur la formule de consentement.
- 2) Il faut préciser sur la formule de consentement que l'emploi concomitant des marques de commerce sur le marché ne créera vraisemblablement pas de confusion dans l'esprit du public.
- 3) Il y aurait lieu de mentionner dans le consentement que les deux parties vont prendre toutes les mesures possibles pour éviter le risque de confusion sur le marché.
- 4) Si les deux marques de commerce ont été employées simultanément pendant un certain temps sur le marché sans avoir apparemment suscité des problèmes de confusion, il y aurait lieu de l'indiquer dans la formule de consentement, de façon à étayer la conclusion selon laquelle il ne devrait pas y avoir de risque de confusion à l'avenir.

V.14.6 Consent — Confusing Marks

In some instances the applicant may submit a "consent" from the registrant of the mark with which the applicant's mark is considered to be confusing. This document outlines the registrant's acceptance of the registrability of the mark which is the subject of the pending application. However, a simple statement of consent is, in itself, insufficient; the registrant must indicate that confusion has not or is not likely to occur. The Registrar will not normally give favourable consideration where the trade-marks involved are identical and/or where the wares or services covered by the trade-marks are overlapping. Where the statement of consent can satisfy some or all of the requirements as set out below, the applicant may be successful in overcoming the paragraph 12(1)(d) objection.

- 1) The wares or services should be sufficiently dissimilar so that they are not likely to travel through the same channels of trade in the marketplace. Therefore, if the wares or services are dissimilar, the fact should be emphasized in the consent form.
- 2) The consent should set forth that there would be no likelihood of confusion in the public mind as a result of the contemporaneous use of the trade-marks in the marketplace.
- 3) The consent should state that the parties will do everything in their power to avoid the possibility of confusion in the marketplace.
- 4) If the two trade-marks have co-existed over a period of time in the marketplace without any known instances of confusion, the consent should state this in order to support the conclusion that there would be no future likelihood of confusion.

V.15 Absence de réponse de la part du requérant

Le requérant peut ne pas répondre à un rapport de l'examineur à n'importe quel moment durant la poursuite de la demande. Si aucune réponse n'a été reçue après le délai de quatre mois, le commis de l'examineur engagera une procédure d'abandon conformément à l'article 36 de la Loi. La demande sera jugée comme ayant été abandonnée si le requérant ne remédie pas au défaut dans la poursuite de la demande dans le délai stipulé dans l'avis qu'il reçoit aux termes de l'article 36.

V.16 Article 36 — Abandon des demandes

L'abandon des demandes peut être volontaire ou résulter de l'absence d'une réponse de la part du requérant à l'avis du registraire selon les termes de l'article 36. En vertu de cet article, le registraire délivre un avis lorsqu'un requérant ne répond pas au rapport d'un examinateur, interrompant ainsi le traitement de la demande. L'avis informe le requérant que, selon le registraire, il fait défaut dans la poursuite de sa demande parce qu'il n'a pas répondu à la communication de l'examineur et, qu'à moins qu'il ne remédie à ce défaut dans les deux mois suivant la date de l'avis, sa demande sera considérée comme abandonnée.

V.17 Dossiers abandonnés

Lorsqu'une demande est considérée comme abandonnée, la couverture du dossier pertinent est estampillée "abandonné", de même que le double de l'avis final envoyé au requérant qui se trouve au dossier; le tout est transmis à la Section de la salle de recherches pour qu'elle procède au transfert des fiches pertinentes.

V.18 Transfert des fiches

Les fiches par sujet sont retirées du fichier des marques de commerce en suspens puis classées dans le fichier des marques de commerce abandonnées; les fiches nominales du requérant sont transférées dans le fichier des requérants abandonnés. La couverture du dossier est estampillée avec la date du transfert des fiches. Ces renseignements sont ensuite saisis dans la base de données.

V.19 Demandes officiellement abandonnées

La date à laquelle on appose le cachet "Abandonné" sur la couverture du dossier est la date officielle de l'abandon. Une fois estampillé, un dossier ne sera plus considéré en aucune façon.

V.15 Applicant's Failure to Reply

The applicant may fail to respond to an examiner's action at any time during the course of prosecution. If, at the end of the four-month period, no response has been received, the examiners' clerk will initiate abandonment proceedings as provided by section 36 of the Act. The application will be deemed abandoned if the applicant fails to remedy the default in prosecution within the time allowed in the section 36 notice.

V.16 Section 36 — Abandonment of Applications

Applications may be abandoned voluntarily, or as a result of failure to respond to the Registrar's notice under section 36. A section 36 notice will be issued in any case where an applicant fails to respond to an examiner's action, thereby interrupting continued prosecution of the application. The notice states that, in the opinion of the Registrar, the applicant is in default in the prosecution of the application by reason of his/her failure to respond to the examiner's communication and that unless the default is remedied within two months from the date of the notice, the application will be deemed abandoned.

V.17 Abandoned Files

When an application is deemed abandoned, the relevant file is stamped "Abandoned" on the file jacket cover and on the file copy of the final notice to the applicant, and is forwarded to the Trade-mark Search Room Section for transfer of the relevant index cards.

V.18 Transfer of Index Cards

The subject cards are removed from the pending trade-mark indexes and filed in the index of "abandoned trade-marks," and the applicant's name cards are transferred to the index of "abandoned applicants." The date on which the cards are transferred is stamped on the file jacket cover. This information is then entered in the database.

V.19 Officially Abandoned

The date the file cover is stamped "abandoned" is the official date of abandonment. A file will not be given any further consideration after it has been so stamped.

V.20 Prolongation de délai — Paragraphes 47(1) et (2)

L'article 47 de la Loi traite des prolongations de délai accordées dans certaines circonstances à la discrétion du registraire. Un requérant peut adresser à ce dernier une demande de prolongation de délai en vertu du paragraphe 47(1) à n'importe quel moment avant l'expiration de la date limite indiquée sur le rapport.

Le dossier sera révisé et, si on juge que la demande le justifie, la prolongation sera accordée. Si la date limite fixée pour répondre au rapport est dépassée, le requérant peut de la même façon demander une prolongation selon les termes du paragraphe 47(2), à condition qu'il présente sa demande avant que le dossier ne soit estampillé "Abandonné" et qu'il convainque le registraire qu'il ne lui a pas été raisonnablement possible de répondre.

V.20.1 Prolongation de délai — Communications du Bureau — Article 36

Chacun des rapports de l'examineur inclut un avis mentionnant qu'une réponse complète doit être présentée dans les quatre mois suivants pour échapper à la procédure d'abandon.

La loi ne prévoit pas de délai concernant la réponse aux communications envoyées par le Bureau ainsi que les avis conformes à l'article 36. La prolongation des délais fixés par le Bureau à cet égard n'est pas régie par l'article 47. Il n'y a donc aucun droit à payer lorsqu'on demande une prolongation de délai en retard. En général, ces demandes de prolongation devraient être présentées avant l'expiration du délai, à moins de circonstances atténuantes valables.

Pour obtenir une prolongation, le requérant doit démontrer clairement que certaines circonstances l'ont empêché de répondre dans les délais prescrits par l'avis du registraire reçu aux termes de l'article 36.

V.20 Time Extensions — Subsections 47(1) and (2)

Section 47 of the Act provides for time extensions under certain circumstances and at the discretion of the Registrar. A request for an extension under the provisions of subsection 47(1) may be made to the Registrar at any time before the deadline specified on the action.

The file will be reviewed and, if it is judged that the applicant's request is justified, the extension will be granted. If the deadline for responding to the action has passed, the applicant may similarly request an extension under the provisions of subsection 47(2) as long as such request is made before the file is stamped "abandoned" and if the applicant satisfies the Registrar that the failure to respond was not reasonably avoidable.

V.20.1 Time Extensions — Office Action and Section 36

A notice is added to each examiner's report stating that a full response is due within four months in order to avoid abandonment proceedings.

The Act does not fix time limits to reply to Office actions and to section 36 default notices and they do not fall under section 47. Therefore, no penalty fee is payable when an application is made after the expiry of one of these time limits. However, it is expected that requests for extensions will be made prior to expiry of the time limit involved unless there are strong extenuating circumstances.

The applicant's success in being granted the extension will depend on the applicant being able to clearly show that certain circumstances made it impossible to respond within the time set by the Registrar in the section 36 notice.

V.21 Effet d'une demande de marque de commerce abandonnée

Alors qu'il consulte l'index des marques abandonnées, l'examineur peut découvrir des marques qui pourraient créer de la confusion avec des demandes en instance. Il peut consulter cet index pour obtenir divers renseignements, mais il faut cependant noter que ces demandes n'ont pas de statut particulier au Bureau des marques de commerce et qu'elles ne peuvent servir à déterminer le droit à l'enregistrement des requérants concurrents.

V.21 Effect of Abandoned Trade-mark Applications

While searching the index of abandoned trade-marks, examiners may come across some which could be confusing with pending applications. The examiners may consult the index for information of various sorts, but must remember that the abandoned applications are without status in the Trade-marks Office. They are therefore irrelevant with respect to entitlement to registration between rival applicants.

LISTE DES DÉCISIONS

LIST OF CASES

**LE MANUEL
D'EXAMEN DES
MARQUES DE COMMERCE**

**TRADE-MARKS
EXAMINATION
MANUAL**

VI LISTE DES DÉCISIONS

ALOHA

Saccone & Speed Ltd. c. Registraire des marques de commerce
(1982), 67 C.P.R. (2d) 119

II.6.3

AUDITCOMPUTER/THE AUDITCOMPUTER

Clarkson Gordon c. Registraire des marques de commerce (1985)
5 C.P.R. (3d) 252

IV.4.3

AUTOMATIC PARKING DEVICES OF CANADA

Canadian Parking Equipment Ltd. c. Canada
(*Registraire des marques de commerce*) (1990), 34 C.P.R.
(3d) 154

V.12

AUTOPLAN Design

Insurance Corporation of British Columbia c.
Le registraire des marques de commerce
(1979), 44 C.P.R. (2d) 1

IV.8.3.1

IV.8.10.2.2

BABYBEAUTY

Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons
Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413

IV.8.10.2.3

BP & Design

Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd. (1961),
36 C.P.R. 121

IV.2.8

BREADWINNERS

Kraft Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1984),
1 C.P.R. (3d) 457

II.5.6.1

VI LIST OF CASES

ALOHA

Saccone & Speed Ltd. v. Registrar of Trade Marks
(1982), 67 C.P.R. (2d) 119

II.6.3

AUDITCOMPUTER/THE AUDITCOMPUTER

Clarkson Gordon v. Registrar of Trade Marks (1985),
5 C.P.R. (3d) 252

IV.4.3

AUTOMATIC PARKING DEVICES OF CANADA

Canadian Parking Equipment Ltd. v. Canada
(*Registrar of Trade Marks*) (1990), 34 C.P.R.
(3d) 154

V.12

AUTOPLAN Design

Insurance Corporation of British Columbia v.
Registrar of Trade Marks (1979), 44 C.P.R. (2d) 1

IV.8.3.1

IV.8.10.2.2

BABYBEAUTY

Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons
Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413

IV.8.10.2.3

BP & Design

Building Products Ltd. v. BP Canada Ltd. (1961),
36 C.P.R. 121

IV.2.8

BREADWINNERS

Kraft Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1984),
1 C.P.R. (3d) 457

II.5.6.1

BRIGHTS FRENCH HOUSE

*T.G. Bright & Co., Ltd. c. Institut National des
Appellations d'origine des Vins et Eaux-de-vie*
(1986), 9 C.P.R. (3d) 239

IV.4.2
IV.4.12

BUBBY TRAP

Bubby Trap Trade Mark, 171 U.S.P.Q. 443

IV.8.6

C & D & Design — CD

*Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. c. Capital
Diversified Ltd.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 176

IV.2.8

CANADIAN

Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.
(1984), 1 C.P.R. (3d) 191
Molson Companies Ltd. c. Carling Breweries Ltd.
(1988), 19 C.P.R. (3d) 129

IV.10.3.2

CANADIAN JEWISH REVIEW, THE

Canadian Jewish Review Ltd. c. Registraire des marques de commerce
(1961), 37 C.P.R. 89

IV.9.4.3

CAPSULE Design

Parke, Davis & Co., Ltd. c. Empire Laboratories Ltd.
(1963), 41 C.P.R. 121

IV.2.2

CASABLANCA

T.G. Bright & Co., Ltd. c. Registraire des marques de commerce
(1985), 4 C.P.R. (3d) 64

IV.4.12

CAT'S HEAD Design

Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd. (1990)
31 C.P.R. (3d) 52 (Opp. Bd.)

IV.4.4

CAVALIER

Customglass Boats Ltd. c. Salthouse Brothers Ltd.
(1975), R.P.C. 589

IV.10.2.3

CIAO

Ports International Ltd. c. Registraire des marques de commerce
(1983), 79 C.P.R. (2d) 191

II.5.6.1

C.I.S ENTERPRISES & Design

C.I.S. Ltd. c. Sherren (1978), 39 C.P.R. (2d) 251

II.5.6.1

BRIGHTS FRENCH HOUSE

T.G. Bright & Co., Ltd. v. Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-vie
(1986), 9 C.P.R. (3d) 239

IV.4.2
IV.4.12

BUBBY TRAP

Bubby Trap Trade Mark, 171 U.S.P.Q. 443

IV.8.6

C & D & Design — CD

Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Ltd. (1976), 30 C.P.R. (2d) 176

IV.2.8

CANADIAN

Carling Breweries Ltd. v. Molson Companies Ltd.
(1984), 1 C.P.R.(3d) 191
Molson Companies Ltd. v. Carling Breweries Ltd.
(1988), 19 C.P.R. (3d) 129

IV.10.3.2

CANADIAN JEWISH REVIEW, THE

Canadian Jewish Review Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1961), 37 C.P.R. 89

IV.9.4.3

CAPSULE Design

Parke, Davis & Co., Ltd. v. Empire Laboratories Ltd. (1963), 41 C.P.R. 121

IV.2.2

CASABLANCA

T.G. Bright & Co., Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1985), 4 C.P.R. (3d) 64

IV.4.12

CAT'S HEAD Design

Ralston Purina Co. v. Effem Foods Ltd. (1990),
31 C.P.R. (3d) 52 (Opp. Bd.)

IV.4.4

CAVALIER

Customglass Boats Ltd. v. Salthouse Brothers Ltd.
(1975), R.P.C. 589

IV.10.2.3

CIAO

Ports International Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1983), 79 C.P.R. (2d) 191

II.5.6.1

C.I.S. ENTERPRISES & Design

C.I.S. Ltd. v. Sherren (1978), 39 C.P.R. (2d) 251

II.5.6.1

CLOTH Design

F. Reddaway & Co. Ltd's Application (1914),
31 R.P.C. 147

IV.2.1

CLYDESDALE WAGON & Design

*Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. — Les
Brasseries Carling O'Keefe du Canada Ltée trading as
Carling O'Keefe Breweries c. Anheuser-Bush, Inc.*
(1985), 4 C.P.R. (3d) 216

II.5.6.1

COLES

Registraire des marques de commerce c. Coles Book Stores Ltd.
(1972), 4 C.P.R. (2d) 1

IV.3.10

COLOUR

Smith c. Fair (1887), 14 O.R. 729 and *Tavener
Rutledge Ltd. c. Specters Ltd.* [1959] R.P.C. 355

IV.2.1

CORN FLOWER Design

W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. c. Morawiec
(1970), 62 C.P.R. 21

IV.2.2

CROWN Design

T.S. Simms & Co. Ltd. c. Commissaire des brevets
[1938] Ex. C.R. 326

IV.8.2

DAYPAK — DIALPAK

Ortho Pharmaceutical Corp. c. Mowatt & Moore Ltd.
(1972), 6 C.P.R. (2d) 161

III.2.1

DON THE BEACHCOMBER

Porter c. Don the Beachcomber (1966),
48 C.P.R. 280

II.5.6.1

ELDER'S

Elder's Beverages (1975) *Ltd. c. Registraire des marques de commerce*
(1979), 44 C.P.R. (2d) 59

IV.3.10

EMINENCE

Eminence S.A. c. Registraire des marques de commerce
(1977), 39 C.P.R. (2d) 40

III.2.2.5

FENCE Design

Frost Steel and Wire Co. Ltd. c. Lundy (1925),
57 O.L.R. 494

IV.4.4

CLOTH Design

F. Reddaway & Co. Ltd's Application (1914),
31 R.P.C. 147

IV.2.1

CLYDESDALE WAGON & Design

*Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.- Les
Brasseries Carling O'Keefe du Canada Ltée trading as
Carling O'Keefe Breweries v. Anheuser-Busch, Inc.*
(1985), 4 C.P.R. (3d) 216

II.5.6.1.

COLES

Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Ltd.
(1972), 4 C.P.R. (2d) 1

IV.3.10

COLOUR

Smith v. Fair (1887), 14 O.R. 729 and *Tavener
Rutledge Ltd. v. Specters Ltd.* [1959] R.P.C. 355

IV.2.1

CORN FLOWER Design

W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd v. Morawiec
(1970), 62 C.P.R. 21

IV.2.2

CROWN Design

T.S. Simms & Co. Ltd. v. Commissioner of Patents
[1938] Ex. C.R. 326

IV.8.2

DAYPAK — DIALPAK

Ortho Pharmaceutical Corp. v. Mowatt & Moore Ltd.
(1972), 6 C.P.R. (2d) 161

III.2.1

DON THE BEACHCOMBER

Porter v. Don the Beachcomber (1966),
48 C.P.R. 280

II.5.6.1

ELDER'S

*Elder's Beverages (1975) Ltd. v. Registrar of Trade
Marks* (1979), 44 C.P.R. (2d) 59

IV.3.10

EMINENCE

Eminence S.A. v. Registrar of Trade Marks (1977),
39 C.P.R. (2d) 40

III.2.2.5

FENCE Design

Frost Steel and Wire Co. Ltd. v. Lundy (1925),
57 O.L.R. 494

IV.4.4

FIOR	IV.3.1
<i>Standard Oil Co. c. Registraire des marques de commerce</i>	IV.3.7
(1968), 55 C.P.R. 49	IV.3.8
	IV.3.10
FOUR IN ONE (4 IN 1)	
<i>Boyle-Midway (Canada) Ltd. c. Farkas Arpad Homonnay</i>	
(1976), 27 C.P.R. (2d) 178 (Reg. T.M.)	IV.10.2.3
FRATERNITÉ INTERPROVINCIALE...& Design — INT'L. BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS & Design	
<i>Rose c. Fraternité Interprovinciale des Ouvriers en Électricité</i> (1977), 32 C.P.R. (2d) 42	III.2.2.6
FRENCH ROOM	
<i>Dower Bros. Ltd. c. Registraire des marques de commerce</i>	
[1940] Ex. C.R. 73	IV.4.12
FRIGIDAIRE — FROZENAIRE	
<i>General Motors Corp. c. Bellows</i> (1947),	
7 C.P.R. 1	III.2.2.1
<i>General Motors Corp. c. Bellows</i> (1949),	III.2.2.3
10 C.P.R. 101	IV.4.1
GALANOS	
<i>Galanos c. Registraire des marques de commerce</i> (1982),	
69 C.P.R. (2d) 144	IV.3.10
GOLD BAND — GOLDEN CIRCLET	
<i>Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St-Regis Tobacco Corp.</i> (1968), 57 C.P.R. 1	III.2
GOLD MEDAL	
<i>J.H. Munro Ltd. c. Neaman Fur Co. Ltd.</i> [1946]	
Ex. C.R. 1	IV.10.3.2
GRO-PUP	
<i>Kellogg Co. of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce</i> [1940] Ex. C.R. 163	IV.4.9
GSW — GWS	
<i>GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.</i> (1975),	
22 C.P.R. (2d) 154	IV.2.8
HALLELUJAH	
<i>Hallelujah Trade Mark</i> (1976), R.P.C. 605	IV.8.6

FIOR	IV.3.1
<i>Standard Oil Co. v. Registrar of Trade</i>	IV.3.7
<i>Marks</i> (1968), 55 C.P.R. 49	IV.3.8
	IV.3.10
FOUR IN ONE (3 IN 1)	
<i>Boyle-Midway (Canada) Ltd. v. Farkas Arpad Homonnay</i>	
(1976), 27 C.P.R. (2d) 178 (Reg. T.M.)	IV.10.2.3
FRATERNITÉ INTERPROVINCIALE....& Design — INT'L. BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS & Design	
<i>Rose v. Fraternité Interprovinciale des Ouvriers en Electricité</i> (1977), 32 C.P.R. (2d) 42	III.2.2.6
FRENCH ROOM	
<i>Dower Bros. Ltd. v. Registrar of Trade Marks</i>	
[1940] Ex. C.R. 73	IV.4.12
FRIGIDAIRE — FROZENAIRE	
<i>General Motors Corp. v. Bellows</i> (1947),	III.2.2.1
7 C.P.R. 1	III.2.2.3
<i>General Motors Corp. v. Bellows</i> (1949),	IV.4.1
10 C.P.R. 101	
GALANOS	
<i>Galanos v. Registrar of Trade Marks</i> (1982),	
69 C.P.R. (2d) 144	IV.3.10
GOLD BAND — GOLDEN CIRCLET	
<i>Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St-Regis Tobacco Corp.</i> (1968), 57 C.P.R. 1	III.2
GOLD MEDAL	
<i>J.H. Munro Ltd. v. Neaman Fur Co. Ltd.</i> [1946]	
Ex. C.R. 1	IV.10.3.2
GRO-PUP	
<i>Kellogg Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks</i> [1940] Ex. C.R. 163	IV.4.9
GSW — GWS	
<i>GSW Ltd. v. Great West Steel Industries Ltd.</i> (1975),	
22 C.P.R. (2d) 154	IV.2.8
HALLELUJAH	
<i>Hallelujah Trade Mark</i> (1976), R.P.C. 605	IV.8.6

HANDLE Design

Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Manufacturing Co. Ltd. (1964), 43 C.P.R. 20

IV.2.2

HEELPRUF

Gordon A. MacEachern Ltd. c. National Rubber Co. Ltd. (1963), 41 C.P.R. 149

II.5.6.1

HELPING DOGS LIVE LONGER LIVES

Quaker Oats Co. of Canada Ltd. c. Ralston Purina Canada Inc. (1987), 18 C.P.R. (3d) 114 (Opp. Bd.)

IV.4.9

HERE'S JOHNNY

Carson c. Reynolds (1980), 49 C.P.R. (2d) 57

IV.8.7

HOSE Design

IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Co. (1980), 48 C.P.R. (2d) 268

IV.2.2

HOSPITAL WORLD

Hospital World Trade Mark, [1967] R.P.C. 595

II.5.6.1

HYPER-VALUE/HYPER-FORMIDABLE

Oshawa Group Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1980), 46 C.P.R. (2d) 145

IV.4.3

JUNEAU

Juneau c. Chutes Corp. (1986), 11 C.P.R. (3d) 260 (Opp. Bd.)

IV.3.10

KEY Design

Dominion Lock Co. Ltd. c. Schlage Lock Co. (1961), 38 C.P.R. 88

II.7.6.2

KILNCRAFT

Staffordshire Potteries Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1976), 26 C.P.R. (2d) 134

IV.4.10

KOLD ONE

Provenzano c. Registraire des marques de commerce (1977), 37 C.P.R. (2d) 189
Registraire des marques de commerce c. Provenzano (1978), 40 C.P.R. (2d) 288

IV.4.2

HANDLE Design

Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Manufacturing Co. Ltd. (1964), 43 C.P.R. 20

IV.2.2

HEELPRUF

Gordon A. MacEachern Ltd. v. National Rubber Co. Ltd. (1963), 41 C.P.R. 149

II.5.6.1

HELPING DOGS LIVE LONGER LIVES

Quaker Oats Co. of Canada Ltd. v. Ralston Purina Canada Inc. (1987), 18 C.P.R.(3d) 114 (Opp. Bd.)

IV.4.9

HERE'S JOHNNY

Carson v. Reynolds (1980), 49 C.P.R. (2d) 57

IV.8.7

HOSE Design

IVG Rubber Canada Ltd. v. Goodall Rubber Co. (1980), 48 C.P.R. (2d) 268

IV.2.2

HOSPITAL WORLD

Hospital World Trade Mark, [1967] R.P.C. 595

II.5.6.1

HYPER-VALUE/HYPER-FORMIDABLE

Oshawa Group Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1980), 46 C.P.R. (2d) 145

IV.4.3

JUNEAU

Juneau v. Chutes Corp. (1986), 11 C.P.R. (3d) 260 (Opp. Bd.)

IV.3.10

KEY Design

Dominion Lock Co. Ltd. v. Schlage Lock Co. (1961), 38 C.P.R. 88

II.7.6.2

KILNCRAFT

Staffordshire Potteries Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1976), 26 C.P.R. (2d) 134

IV.4.10

KOLD ONE

Provenzano v. Registrar of Trade Marks (1977), 37 C.P.R. (2d) 189
Registrar of Trade Marks v. Provenzano (1978), 40 C.P.R. (2d) 288

IV.4.2

LABATT EXTRA

Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd. (1981),
58 C.P.R. (2d) 157

IV.3.6

LASER POST

Canada Post Corp. c. MacLean Hunter Ltd. (1994),
55 C.P.R. (3d) 559 (Opp. Bd.)

IV.8.2

LE JUICE

Coca-Cola Co. c. Cliffstar Corp. (1993), 49 C.P.R.
(3d) 358 (Opp. Bd.)

IV.4.7

LOCK NUT Design

*Simmonds Aerocessories Ltd. c. Elastic Stop
Nut Corp.* (1960), 34 C.P.R. 245 (Reg. T.M.)

IV.8.12

MACGREGOR

National Sea Products Ltd. c. Scott & Ayleen
(1988), 19 C.P.R. (3d) 481

II.5.6.1

MARCO PECCI

*Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire
des marques de commerce* (1983), 73 C.P.R. (2d) 23

IV.3.2.1
IV.3.3

MARINELAND

*Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal
Park Ltd.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97

II.5.6.1

MILAN SHOWERGEL

Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce
(1984), 2 C.P.R. (3d) 183

IV.4.12

MLLE AGE TENDRE — MADEMOISELLE

*Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions
Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183

III.2.2.6

MOLSON'S GOLDEN ALE & Design/GOLDEN ALE & Design

Molson Companies Ltd. c. Moosehead Breweries Ltd.
(1990), 32 C.P.R. (3d) 363

II.5.6.1

MOLTONEL — COTTONELLE

Scott Paper Co. c. Beghin-Say S.A. (1985),
5 C.P.R. (3d) 225

III.2.2.6

LABATT EXTRA

Molson Companies Ltd. v. John Labatt Ltd. (1981),
58 C.P.R. (2d) 157

IV.3.6

LASER POST

Canada Post Corp. v. MacLean Hunter Ltd. (1994),
55 C.P.R. (3d) 559 (Opp. Bd.)

IV.8.2

LE JUICE

Coca-Cola Co. v. Cliffstar Corp. (1993), 49 C.P.R.
(3d) 358 (Opp. Bd.)

IV.4.7

LOCK NUT Design

*Simmonds Aerocessories Ltd. v. Elastic Stop
Nut Corp.* (1960), 34 C.P.R. 245 (Reg. T.M.)

IV.8.12

MACGREGOR

National Sea Products Ltd. v. Scott & Aylen
(1988), 19 C.P.R. (3d) 481

II.5.6.1

MARCO PECCI

*Gerhard Horn Investments Ltd. v. Registrar
of Trade Marks* (1983), 73 C.P.R. (2d) 23

IV.3.2.1
IV.3.3

MARINELAND

*Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal
Park Ltd.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97

II.5.6.1

MILAN SHOWERGEL

*Atlantic Promotions Inc. v. Registrar of Trade
Marks* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183

IV.4.12

MLLE AGE TENDRE — MADEMOISELLE

*Conde Nast Publications Inc. v. Union des Editions
Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183

III.2.2.6

MOLSON'S GOLDEN ALE & Design/GOLDEN ALE & Design

Molson Companies Ltd. v. Moosehead Breweries Ltd.
(1990), 32 C.P.R. (3d) 363

II.5.6.1

MOLTONEL — COTTONELLE

Scott Paper Co. v. Beghin-Say S.A. (1985),
5 C.P.R. (3d) 225

III.2.2.6

MULTIVIMS — MULTIVITE

British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals
(1944), 4 C.P.R. 48

III.3

NO MORE TEARS — SANS LARMES — FINIES LES LARMES

Johnson & Johnson Ltd. c. Philippe-Charles Ltd.
(1974), 18 C.P.R. (2d) 40

III.2.2.6

NO 1

John Labatt Ltd. c. Carling Breweries Ltd. (1974),
18 C.P.R. (2d) 15

IV.2.8

IV.4.3

NUMERALS

Decatur c. Flexible Shaft Company Limited
[1930] Ex. C.R. 97

IV.2.9

OLYMPIA & Design

Canadian Olympic Assn. c. Holmont Industries Ltd.
(1986), 13 C.P.R. (3d) 308 (Opp. Bd.)

IV.8.10.2

OLYMPUS

Association olympique canadienne c. Olympus Optical Co. (1991),
38 C.P.R. (3d) 1

IV.8.10.2.3

ONCE-A-WEEK

Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home
Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29

IV.4.8

OOMPHIES

Oomphies Trade Mark (1946), 64 R.P.C. 27

IV.8.6

ORANGE MAISON

Home Juice Co. c. Orange Maison Ltée. (1967),
53 C.P.R. 71
Home Juice Co. c. Orange Maison Ltée. (1970),
1 C.P.R. (2d) 14

IV.4.3

IV.4.7

IV.10.2.4

OVIN

Mead Johnson & Co. c. G.D. Searle & Co. (1967),
53 C.P.R. 1

III.2.2.4

PACKAGE WRAPPER Design

Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. c.
Registraire des marques de commerce
[1939] Ex. C.R. 141

IV.2.2

MULTIVIMS — MULTIVITE

British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals
(1944), 4 C.P.R. 48

III.3

NO MORE TEARS — SANS LARMES — FINIES LES LARMES

Johnson & Johnson Ltd. v. Philippe-Charles
Ltd. (1974), 18 C.P.R. (2d) 40

III.2.2.6

NO. 1

John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd. (1974),
18 C.P.R. (2d) 15

IV.2.8

IV.4.3

NUMERALS

Decatur v. Flexible Shaft Company Limited
[1930] Ex. C.R. 97

IV.2.9

OLYMPIA & Design

Canadian Olympic Assn. v. Holmont Industries
Ltd. (1986), 13 C.P.R. (3d) 308 (Opp. Bd.)

IV.8.10.2

OLYMPUS

Canadian Olympic Assn. v. Olympus Optical Co. (1991),
38 C.P.R. (3d) 1

IV.8.10.2.3

ONCE-A-WEEK

Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home
Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29

IV.4.8

OOMPHIES

Oomphies Trade Mark (1946), 64 R.P.C. 27

IV.8.6

ORANGE MAISON

Home Juice Co. v. Orange Maison Ltée. (1967),
53 C.P.R. 71

IV.4.3

Home Juice Co. v. Orange Maison Ltée. (1970),
1 C.P.R. (2d) 14

IV.4.7

IV.10.2.4

OVIN

Mead Johnson & Co. v. G.D. Searle & Co. (1967),
53 C.P.R. 1

III.2.2.4

PACKAGE WRAPPER Design

Imperial Tobacco Co. of Canada, Ltd. v.
Registrar of Trade Marks [1939] Ex. C.R. 141

IV.2.2

PIANOTIST*Pianotist Trade Mark* (1906), 23 R.P.C. 774

III.2.1

PINE L — PINE-SOL*American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc.*

(1972), 7 C.P.R. (2d) 1

IV.9.4.2

PIZZA PIZZA*Pizza Pizza Ltd. c. Registraire des marques de commerce*

(1982), 67 C.P.R. (2d) 202

IV.4.3

PREMIER*Lake Ontario Cement Ltd. c. Registraire des marques de commerce*

(1976), 31 C.P.R. (2d) 103

IV.4.2

IV.4.6

IV.4.8

IV.9

IV.9.4.1

IV.9.4.2

PROLAMINE — POLARAMINE*Schering Canada Inc. c. Thompson Medical Co., Inc.*

(1983), 81 C.P.R. (2d) 270 (Opp. Bd.)

III.2.2.4

PUBLIC AUTHORITY (AUTORITÉ PUBLIQUE)*Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne*

(1982), 67 C.P.R. (2d) 59

IV.8.10.2.1

PUBLIC AUTHORITY (AUTORITÉ PUBLIQUE)*Cloudfoam Ltd. c. Toronto Harbour Commissioners*

[1969] 2 O.R. 194

IV.8.10.2.1

PUBLIC AUTHORITY (AUTORITÉ PUBLIQUE)*Littlewood c. George Wimpey & Co., Ltd.* [1953]

1 All E.R. 583

IV.8.10.2.1

RAPIDO PLUS*Beaver Knitwear Ltd. c. Registraire des marques de commerce*

(1986), 11 C.P.R. (3d) 257

III.8.4

RESDAN — DANDRES*Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories**Ltd.* (1965), 44 C.P.R. 189

III.3

RONALD MCDONALD*McDonald's Corp. c. Sous-procureur général du**Canada* (1977), 31 C.P.R. (2d) 272

II.7.4.1

PIANOTIST

Pianotist Trade Mark (1906), 23 R.P.C. 774

III.2.1

PINE-L — PINE-SOL

American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co. Inc. (1972), 7 C.P.R. (2d) 1

IV.9.4.2

PIZZA PIZZA

Pizza Pizza Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1982), 67 C.P.R. (2d) 202

IV.4.3

PREMIER

Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1976), 31 C.P.R. (2d) 103

IV.4.2

IV.4.6

IV.4.8

IV.9

IV.9.4.1

IV.9.4.2

PROLAMINE — POLARAMINE

Schering Canada Inc. v. Thompson Medical Co., Inc. (1983), 81 C.P.R. (2d) 270 (Opp. Bd.)

III.2.2.4

PUBLIC AUTHORITY

Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Assn. (1982), 67 C.P.R. (2d) 59

IV.8.10.2.1

PUBLIC AUTHORITY

Cloudfoam Ltd. v. Toronto Harbour Commissioners [1969] 2 O.R. 194

IV.8.10.2.1

PUBLIC AUTHORITY

Littlewood v. George Wimpey & Co., Ltd. [1953] 1 All E.R. 583

IV.8.10.2.1

RAPIDO PLUS

Beaver Knitwear Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1986), 11 C.P.R. (3d) 257

III.8.4

RESDAN — DANDRES

Ultravite Laboratories Ltd. v. Whitehall Laboratories Ltd. (1965), 44 C.P.R. 189

III.3

RONALD MCDONALD

McDonald's Corp. v. Deputy Attorney-General of Canada (1977), 31 C.P.R. (2d) 272

II.7.4.1

ROPE Design

Wrights' Ropes Ltd. c. Broderick & Bascom Rope Co.
[1931] Ex. C.R. 143

IV.2.1

ROYAL

B. Houde Company Limited c. Commissaire des brevets [1934] Ex. C.R. 149

IV.8.1

ROYAL BOARD THREE CROWNS & Design

A.B. Statens Skogsindustrier c. Registraire des marques de commerce
(1964), 46 C.P.R. 96

IV.8.2

ROYAL CROWN

Nehi Inc. c. Registraire des marques de commerce [1939]
Ex. C.R. 217

IV.8.2

SARAH — ZAREH

Sarah Coventry, Inc. c. Abrahamian (1984), 1 C.P.R.
(3d) 238

III.2.2.5

SHAMMI

Sous-procureur général du Canada c. Biggs Laboratories (Canada) Limited (1964), 42 C.P.R. 129

IV.4.6

SHARP

Sharp Kabushiki Kaisha c. Dahlberg Electronics, Inc.
(1983), 80 C.P.R. (2d) 47

IV.4.9

SHAVER Design

Remington Rand Corp. c. Philips Electronic N.V.
(1993), 51 C.P.R. (3d) 392; (1995), 64 C.P.R. (3d) 467

IV.2.2

SHEEN

J. & P. Coats Ltd's application (1936), 53 R.P.C.
355

IV.10.2.3

SHREDDED WHEAT

Canadian Shredded Wheat Co., Ltd. c. Kellogg Co. of Canada Ltd. (1938), 55 R.P.C. 125

IV.10.3.2

SIR WINSTON

Baroness Spencer-Churchill c. Cohen (1968), 55
C.P.R. 276 (Reg. TM)

IV.3.2

ROPE Design

Wrights' Ropes Ltd. v. Broderick & Bascom Rope Co.
[1931] Ex. C.R. 143

IV.2.1

ROYAL

B. Houde Company Limited v. Commissioner of Patents [1934] Ex. C.R. 149

IV.8.1

ROYAL BOARD THREE CROWNS & Design

A.B. Statens Skogsindustrier v. Registrar of Trade Marks (1964), 46 C.P.R. 96

IV.8.2

ROYAL CROWN

Nehi Inc. v. Registrar of Trade Marks [1939]
Ex. C.R. 217

IV.8.2

SARAH — ZAREH

Sarah Coventry, Inc. v. Abrahamian (1984), 1 C.P.R. (3d) 238

III.2.2.5

SHAMMI

Deputy Attorney-General of Canada v. Biggs Laboratories (Canada) Limited (1964), 42 C.P.R. 129

IV.4.6

SHARP

Sharp Kabushiki Kaisha v. Dahlberg Electronics, Inc. (1983), 80 C.P.R. (2d) 47

IV.4.9

SHAVER Design

Remington Rand Corp. v. Philips Electronic N.V. (1993), 51 C.P.R. (3d) 392; (1995), 64 C.P.R. (3d) 467

IV.2.2

SHEEN

J. & P. Coats Ltd.'s application (1936), 53 R.P.C. 355

IV.10.2.3

SHREDDED WHEAT

Canadian Shredded Wheat Co., Ltd. v. Kellogg Co. of Canada Ltd. (1938), 55 R.P.C. 125

IV.10.3.2

SIR WINSTON

Baroness Spencer-Churchill v. Cohen (1968), 55 C.P.R. 276 (Reg. TM)

IV.3.2

SMARTIES — SMOOTHIES

Rowntree Co. Ltd. c. Paulin Chambers Co. Ltd.
(1967), 54 C.P.R. 43

III.2

SPIRITS OF HOSPITALITY

*Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Corby
Distilleries Ltd.* (1978), 42 C.P.R. (2d) 264

II.5.6.1

STANDARD & Design

*Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard
Radio Corp.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155

IV.10.2.4

IV.10.3.2

STANDARD LAGER LABEL Design

*Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries
of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 136

III.8.4

STA-ZON/SHUR-ON

Kirstein Sons & Co. c. Cohen Bros., Limited (1907),
39 S.C.R. 286

IV.4.8

STRIPES Design

Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc. (1978),
38 C.P.R. (2d) 145

IV.2.2

IV.2.6

STUDENT LIFE

Ingle c. Registraire des marques de commerce (1973), 12 C.P.R.
(2d) 75

IV. 9.4.3

SUPER BOCK

John Labatt Ltd. c. Registraire des marques de commerce
(1984), 79 C.P.R. (2d) 110

IV.4.8.1

IV.9.4.3

SUPERSET

Mitel Corporation c. Registraire des marques de commerce
(1984), 79 C.P.R. (2d) 202

V.4.3

IV.4.8

SUPERWASH

*Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des
marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25

IV.4.3

SUPER-WEAVE

Registraire des marques de commerce c. G.A. Hardy & Co. Ltd.
(1949), 10 C.P.R. 55

IV.10.3.1

SMARTIES — SMOOTHIES

Rowntree Co. Ltd. v. Paulin Chambers Co. Ltd.
(1967), 54 C.P.R. 43

III.2

SPIRITS OF HOSPITALITY

Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Corby
Distilleries Ltd. (1978), 42 C.P.R. (2d) 264

II.5.6.1

STANDARD & Design

Standard Coil Products (Canada) Ltd. v. Standard
Radio Corp. (1971), 1 C.P.R. (2d) 155

IV.10.2.4

IV.10.3.2

STANDARD LAGER LABEL Design

Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries
of Canada Ltd. (1982), 69 C.P.R. (2d) 136

III.8.4

STA-ZON/SHUR-ON

Kirstein Sons & Co. v. Cohen Bros., Limited (1907),
39 S.C.R. 286

IV.4.8

STRIPES Design

Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc. (1978),
38 C.P.R. (2d) 145

IV.2.2

IV.2.6

STUDENT LIFE

Ingle v. Registrar of Trade Marks (1973), 12 C.P.R.
(2d) 75

IV.9.4.3

SUPER BOCK

John Labatt Ltd. v. Registrar of Trade Marks
(1984), 79 C.P.R. (2d) 110

IV.4.8.1

IV.9.4.3

SUPERSET

Mitel Corporation v. Registrar of Trade Marks
(1984), 79 C.P.R. (2d) 202

IV.4.3

IV.4.8

SUPERWASH

Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of
Trade Marks (1978), 40 C.P.R. (2d) 25

IV.4.3

SUPER-WEAVE

Registrar of Trade Marks v. G.A. Hardy & Co. Ltd.
(1949), 10 C.P.R. 55

IV.10.3.1

TABLET Design (green)

Smith, Kline & French Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce(1987), (non publié T-567-84) IV.2.1

TABLET Design (blue)

Novopharm Ltd. c. Burroughs Wellcome Inc. (1993),
52 C.P.R. (3d) 263 (Opp. Bd.)
Burroughs Wellcome Inc. c. Novopharm Ltd. (1994),
58 C.P.R. (3d) 513 IV.2.1

TAM TAM

Gula v. Manischewitz Co. (1947), 8 C.P.R. 103 IV.4.7

TELEPHONE NUMBER 967-1111

Pizza Pizza Ltd. c. Registraire des marques de commerce(1989),
26 C.P.R. (3d) 355 IV.2.9

THOR-O-MIX

*Thorold Concrete Products Ltd. c. Registraire des
marques de commerce* (1961), 37 C.P.R. 166 IV.4.1
IV.4.4

TIGER — TIGER'S MILK

*Haw Par Brothers International Ltd. c. Registraire
des marques de commerce* (1979), 48 C.P.R. (2d) 65 III.2

TOPLESS DANCER Design

Topless Dancer Trade Mark (409,882) IV.8.6

TSAREVITCH — TOVARICH

*Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's
Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 III.3
IV.10.2.3

ULTRA FRESH

*Thomson Research Associates Ltd. c. Registraire des
marques de commerce* (1982), 67 C.P.R. (2d) 205 IV.4.8

UNION & Design

Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce
(No. 2) (1982), 63 C.P.R. (2d) 179 II.5.6.1

WATERWOOL

*Sous-procureur général du Canada c. Jantzen of
Canada Limited* (1964), 46 C.P.R. 66 IV.4.9

TABLET Design (green)

Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1987), (unreported T-567-84)

IV.2.1

TABLET Design (blue)

Novopharm Ltd. v. Burroughs Wellcome Inc. (1993),
52 C.P.R. (3d) 263 (Opp. Bd.)

Burroughs Wellcome Inc. v. Novopharm Ltd. (1994),
58 C.P.R. (3d) 513

IV.2.1

TAM TAM

Gula v. Manischewitz Co. (1947), 8 C.P.R. 103

IV.4.7

TELEPHONE NUMBER 967-1111

Pizza Pizza Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1989),
26 C.P.R. (3d) 355

IV.2.9

THOR-O-MIX

Thorold Concrete Products Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1961), 37 C.P.R. 166

IV.4.1

IV.4.4

TIGER — TIGER'S MILK

Haw Par Brothers International Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1979), 48 C.P.R. (2d) 65

III.2

TOPLESS DANCER Design

Topless Dancer Trade Mark (409,882)

IV.8.6

TSAREVITCH — TOVARICH

Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1

III.3

IV.10.2.3

ULTRA FRESH

Thomson Research Associates Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1982), 67 C.P.R. (2d) 205

IV.4.8

UNION & Design

Union Electric Supply Co. Ltd. v. Registrar of Trade Marks (No. 2) (1982), 63 C.P.R. (2d) 179

II.5.6.1

WATERWOOL

Deputy Attorney-General of Canada v. Jantzen of Canada Limited (1964), 46 C.P.R. 66

IV.4.9

WEAR-EVER

Aluminum Goods Ltd. c. Registraire des marques de commerce
(1954), 19 C.P.R. 93

IV.10.2.3

WEAR-EVER

Aluminum Goods Ltd. v. Registrar of Trade Marks
(1954), 19 C.P.R. 93

IV.10.2.3

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1996

En vente au Canada par l'entremise de

votre libraire local

ou par la poste auprès du

Groupe Communication Canada — Édition
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue RG42-4-1996F

©Minister of Supply and Services Canada 1996

Available in Canada through

your local bookseller

or by mail from

Canada Communication Group — Publishing
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. RG42-4-1996E

